

3 – 4 | 2022

# duševné

REVUE PRE TEÓRIU A PRAX  
V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA  
| ŠTVRŤROČNÍK | ROČNÍK XXVI

INTELLECTUAL PROPERTY | GEISTIGES EIGENTUM | LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

# vlastníctvo



ÚRAD  
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ISSN 1339-5564



# časopis DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO od roku 2021

● ● ● ● ● ● ● ● ● v tlačenej aj **Open Access** verzii

**Úrad priemyselného vlastníctva SR** aj v roku 2023 vychádza čitateľom v ústrety a bude vydávať časopis Duševné vlastníctvo v tlačenej aj v elektronickej verzii.

**Tlačené periodikum** bude predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla bude **4,50 €** a poštovné, cena ročného predplatného je **8 €** a poštovné. Odberateľom bude účtované poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Objednávka tlačenej verzie: <http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo>

Elektronické periodikum je voľne dostupné na webovom sídle úradu.

## **Pokyny pre autorov**

Časopis *Duševné vlastníctvo* je špecializovaným odborným recenzovaným časopisom, ktorý je zameraný na problematiku teórie a praxe duševného vlastníctva. **Časopis bude vychádzať od roku 2023 dvakrát do roka.**

Zaslané príspevky v rubrike Štúdie sú anonymne posudzované dvomi nezávislými recenzentmi a konečné rozhodnutie o publikácii všetkých zaslaných príspevkov je v kompetencii redakčnej rady. Orientačný čas recenzie je jeden mesiac. Články prechádzajú jazykovou korektúrou.

Uzávierka na prijímanie štúdií do časopisu má tieto pravidlá: do 15. januára sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v 1. čísle; do 15. júna sa prijímajú príspevky, ktoré budú uverejnené v druhom čísle.

Príspevky do rubriky Komentáre je možné posielat' priebežne, pričom budú uverejnené v najbližšom čísle.

Časopis Duševné vlastníctvo aktuálne prijíma autorské príspevky na rok 2023. Prosíme autorov o dodržiavanie nasledujúcich požiadaviek:

1. Rukopis zasielajte na [casopisDV@indprop.gov.sk](mailto:casopisDV@indprop.gov.sk). Vzor úpravy príspevkov je k dispozícii na rovnakej adrese na požiadanie.
2. Odporúčaný rozsah strán štúdie je 10 až 30 normostrán, v rubrike Komentáre je odporúčaný rozsah 5 až 10 normostrán.
3. K autorskému článku je potrebné pripojiť abstrakt (10 až 20 riadkov) a kľúčové slová (5 až 8) v slovenskom aj anglickom jazyku.
4. Pod názov článku uveďte meno, zaradenie, pracovisko, presnú adresu a emailový kontakt na autora.
5. Odkazy (citácie, parafrázy) na literatúru uvádzajte v poznámke pod čiarou. Na konci článku uveďte zoznam literatúry. Komentáre v texte sa uvádzajú rovnako v poznámke pod čiarou.
6. Významné pasáže v texte zvýraznite hrubým písmom (boldom). V záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
7. Nevyžiadané rukopisy sa autorom nevracajú späť.
8. Autorský rukopis je v prípade uverejnenia v časopise honorovaný.

Detailné informácie týkajúce sa publikačného procesu, štruktúry, formálnych náležitostí príspevkov, recenzného konania a autorských práv sú dostupné na vyžiadanie na emailovej adrese [casopisDV@indprop.gov.sk](mailto:casopisDV@indprop.gov.sk)

Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.



## Ženy a ich miesto vo svete inovácií

Inovácie a kreativita sú motorom ľudského pokroku. Od počiatku vekov ženy a muži, inovátorky a inovátori, zo všetkých oblastí života transformovali svet prostredníctvom fantázie a vynaliezavosti. Niektoré skupiny sú však v mnohých oblastiach využívania duševného vlastníctva aj naďalej nedostatočne zastúpené. Ich inovačný potenciál nie je naplno využívaný v časoch, kedy spoločnosť potrebuje čo najširšie spektrum talentov s cieľom vyriešiť naliehavé problémy, ktorým aktuálne ľudstvo čelí.

V oblasti výskumu a inovácií aj naďalej prevládajú rodovo založené stereotypy. Zatiaľ čo sa pomer žien vo vede a výskume v posledných desaťročiach zvyšuje, ich rovnocenné postavenie doposiaľ dosiahnuté nebolo. Viete o tom, že ak by sa ženy stali vynálezkyňami v rovnakej miere ako muži, zvýšila by sa patentová aktivita štvornásobne? Zároveň táto nerovnováha spôsobuje nedostatočnú variabilitu technológií. Patenty, za ktorými stoja ženy, sa podľa štúdie Koninga zameriavajú viac na riešenie zdravotných problémov žien, zatiaľ čo pôvodcovia muži majú skôr tendenciu hľadať riešenia na problémy mužov.

Najaktuálnejšie čísla štatistík Európskeho patentového úradu naznačujú, že miera vynálezkyň z 2 % v roku 1970 stúpila v roku 2019 na 13 %. V štatistikách však mnohé európske krajiny predbehla Čína či Južná Kórea. Zaujímavosťou je fakt, že Lotyšsko (30,6 %), Portugalsko (26,8 %), Chorvátsko (25,8 %), Španielsko (23,2 %) a Litva (21,4 %) majú najvyšší podiel vynálezkyň, kým Nemecko (10,0 %), Luxembursko (10,0 %), Lichtenštajnsko (9,6 %) a Rakúsko (8,0 %) majú najnižší podiel.

Hodnotenie účasti žien na patentovaní je užitočné nielen na zohľadnenie rodového rozdielu, ale aj na pochopenie jeho príčin a dôsledkov. Na rozdiel od iných štúdií patenty poskytujú relatívne presné identifikátory invenčnej činnosti na

individuálnej úrovni. Množstvo a hĺbka informácií dostupných z patentových údajov umožňujú presnú analýzu aktivít vynálezkyň vrátane ich rozloženia v rôznych odvetviach či geografických podmienkach, ako aj postavenia v tíme.

Rok 2023 bude vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva patriť ženám vo vede, vo výskume či ženám, ktoré stoja pri zrode nových technológií, ale aj ženám, ktoré formujú svet prostredníctvom svojej predstavivosti, vynaliezavosti a tvrdej práce. Rovnako si aj Úrad priemyselného vlastníctva SR tento rok vybral vynálezkyne ako tému tradičnej konferencie organizovanej pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva, o ktorom už čoskoro nájdete viac informácií na našich webových stránkach.

Vážené čitateľky a vážení čitatelia, predstavujeme vám ďalšie dvojčíslo časopisu Duševné vlastníctvo. Od roku 2023 sme pristúpili ku kroku vydávať časopis dvakrát do roka. Naším cieľom je ponúknuť hodnotný obsah, ktorý bude zdrojom kvalitných a nespochybniteľných informácií. Práve to nás viedlo k rozhodnutiu vytvoriť ročne dve obsahovo širšie čísla, ktoré ponúknu prehľad toho najdôležitejšieho vo svete duševného vlastníctva. Nájdete v nich štúdie recenzované a zhodnotené odborníkmi, komentáre na aktuálne témy či tradičné rubriky venujúce sa jurisdikcii v oblasti duševného vlastníctva. Veríme, že nám zachováte priazeň. Tešíme sa na stretnutie v apríli.

JUDr. Marek Samoš  
predseda redakčnej rady  
časopisu Duševné vlastníctvo

### 3 Editoriál (Samoš, M.)

#### ŠTÚDIE

6 Z Analýza rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti ochranných známok  
(Bachňáková Rózenfeldová, L.)

31 Analýza prieskumového konania národných prihlášok ochranných známok za rok 2020 vo vzťahu k právnemu zastupovaniu  
(Hupka, D.)

44 Ochrana softvéru právom duševného vlastníctva  
(Demyda, A.)

#### KOMENTÁRE

66 Označení pôvodu a zemepisná označení produktů z členských států EU k mezinárodnímu zápisu v roce 2022  
(Černý, M.)

70 K oprávněnému zájmu v případě změny specifikace CHOP/CHZO – Rozsudek Soudního dvora C-53/20 [Spreewälder Gurken II]  
(Černý, M.)

76 Komentář rozsudku Soudního dvora EU C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] – na cestě k extraterritorialitě práva označení zeměpisného původu EU do třetích zemí?  
(Černý, M.)

83 Aktuálně z autorského práva  
(Slovák, J.)

85 Z galérie tvorcov  
Rozhovor s Jánom Havierom  
(špecialistom na ohodnocovanie)  
(Spišiaková, L.)

89 Spektrum dobrých nápadov a riešení  
Slovenské inovácie šetria energie aj planétu  
(Záchenská, J.)

## OBSAH ▲ ▼ CONTENTS

### 3 Editorial (Samoš, M.)

#### STUDIES

6 Analysis of Decisions of the Industrial Property Office Of The Slovak Republic Regarding the Registrability of Trademarks  
(Bachňáková Rózenfeldová, L.)

31 Evaluation of the Examination Proceedings of Trade Mark Applications For 2020 in Relation to Legal Representation  
(Hupka, D.)

44 Protection of Software by Intellectual Property Rights  
(Demyda, A.)

#### COMMENTARY

66 Designations of Origin and Geographical Indications of Products from EU Member States for International Registration in 2022  
(Černý, M.)

70 On Legitimate Interest in the Case of a Change of PDO/PGI Specification – Judgment of the Court of Justice EU C-53/20 [Spreewälder Gurken II]  
(Černý, M.)

76 Commentary on the Judgment of the Court of Justice EU C-159/20 (Commission x Denmark) [Feta III] – on the Way to Extraterritoriality of the EU GI Law to Third Countries?  
(Černý, M.)

83 Currently from Copyright  
(Slovák, J.)

85 From the Gallery of Creators  
Interview with Ján Havier  
(specialist on IP evaluation)  
(Spišiaková, L.)

89 Spectrum of Useful Ideas and Solutions  
Slovak innovations save energy and the planet  
(Záchenská, J.)



**91 Zaujalo nás**

Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii

**99 Finančná správa SR**

Kriminálny úrad Finančnej správy

**100 Z rozhodnutí ÚPV SR**

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 469-2020/II-86-2021 z 20. 10. 2021  
(*Ďuriančíková, Z.*)

Rozhodnutie predsedu úradu zn. OZ 227485/II-60-2022 z 10. 8. 2022  
(*Ďuriančíková, Z.*)

Rozhodnutie POZ 904-2021/N-11-2022 zo 7. 2. 2022  
(*Gašperanová, D.*)

**108 Z rozhodnutí Centra ADR**

Rozhodnutie 36/2022 z 13. apríla 2022 (arla.sk)

Rozhodnutie 17/2019 z 18. novembra 2019 (1xbet.sk)

**112 Správy**

Správy z ÚPV  
Správy z WIPO  
Správy z EPO  
Správy z EUIPO

**117 Nové publikácie****118 Recenzia**

Nová umelecká monografia autorov Eleny Farkašovej a Miroslava Debnára  
(*Hronský, M. C.*)

**120 Z obsahov vybraných časopisov**

## OBSAH ▲ ▼ CONTENTS

**91 Story that Caught our Eye**

IPR-intensive Industries and Economic Performance in the EU

**99 Financial Administration of the SR**

Financial Administration Criminal Office

**100 Issues from decision of the IPO SR**

Decision of the President of the Office POZ 469-2020/II-86-2021, 20. 10. 2021  
(*Ďuriančíková, Z.*)

Decision of the President of the Office OZ 227485/II-60-2022, 10. 8. 2022  
(*Ďuriančíková, Z.*)

Decision OZ 904-2021/N-11-2022 zo 7. 2. 2022  
(*Gašperanová, D.*)

**108 Issues from Decisions of the Domain Name ADR**

Decision 36/2022 of April 13, 2022 (arla.sk)

Decision 17/2019 of November 18, 2019 (1xbet.sk)

**112 News**

News from IPO SR  
News from WIPO  
News from the EPO  
News from the EUIPO

**117 New Publications****118 Book Review**

New monography of the authors Elena Farkašová and Miroslav Debnár  
(*Hronský, M. C.*)

**120 Tables of Contents of Selected Journals**

# Analýza rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti ochranných znáмок<sup>1</sup>

## Analysis of Decisions of the Industrial Property Office of the Slovak Republic Regarding the Registrability of Trademarks

Laura BACHŇÁKOVÁ RÓZENFELDOVÁ<sup>2</sup>

### ABSTRAKT

Predmetom príspevku je analýza prieskumových rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prijatých v období kalendárneho roka 2021, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky z dôvodu aplikovateľnosti niektorého z absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu vymedzených v § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

### ABSTRACT

The subject of this paper is the analysis of investigative decisions adopted by the Industrial Property Office of the Slovak Republic in the time period of the calendar year 2021, which resulted in the refusal of registration of the mark applied for as a trademark on the basis of the applicability of absolute grounds for refusal defined in Article 5 (1) of the Act No. 506/2009 Coll. on trademarks as amended.

### Kľúčové slová

ochranná známka, zápis ochrannej známky, absolútne dôvody pre odmietnutie zápisu

### Key words

trademark, trademark registration, absolute grounds for refusal

### Úvod

Predmetom príspevku je preskúmanie prvostupňových prieskumových rozhodnutí prijatých Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) týkajúcich sa prihlášok o zápis ochrannej známky, ktorých výsledkom bolo rozhodnutie úradu o zamietnutí prihlášky v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej ZOZ), podľa ktorého v prípade, ak označenie nie je spôsobilé na zápis z dôvodu

naplnenia niektorého alebo viacerých taxatívne vymedzených absolútnych dôvodov vylučujúcich zápis označenia do registra ochranných znáмок, je úrad povinný prihlášku ochrannej známky zamietnuť. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky sú v príspevku analyzované výlučne rozhodnutia o zamietnutí prijaté vo vymedzenom časovom období, a to v období kalendárneho roka 2021. Zvolený výber analyzovaného časového obdobia umožňuje preskúmať súčasnú rozhodovaciu prax úradu a spôsob interpretácie jednotlivých absolútnych výluk zo zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení.

<sup>1</sup> Príspevok je výstupom projektu APVV č. 21-0336 „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“.

<sup>2</sup> JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD. je výskumnou pracovníčkou Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a súčasne pôsobí ako právnička Centra transferu technológií, TIP-UPJS. e-mail: laura.rozenfeldova@upjs.sk.

Úrad je podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, ktorý vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku. Vzhľadom na status úradu ako štátneho orgánu ho možno v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám považovať za povinnú osobu, ktorá má zákonnú povinnosť zverejňovať určité informácie vymedzené predmetným zákonom. Nad rámec tejto zákonnej povinnosti úrad pristúpil aj k zverejňovaniu svojich rozhodnutí, ktoré prijíma v konaniach o jednotlivých predmetoch priemyselného vlastníctva, o ktorých je oprávnený rozhodovať, a to na svojej internetovej stránke, na ktorej možno nájsť rozhodnutia úradu s dátumom prijatia počínajúc od roka 2014. Predmetná internetová stránka úradu poslúžila autorke ako zdroj rozhodnutí analyzovaných v tomto príspevku, pričom z predmetnej stránky bolo stiahnutých v súhrnom počte 223 prvostupňových prieskumových rozhodnutí úradu.

Prieskum analyzovaných rozhodnutí bol vykonaný v dvoch fázach. Cieľom prvej časti analýzy bolo vytvoriť prehľadovú tabuľku, ktorej obsahom bolo vymedzenie základných atribútov analyzovaných rozhodnutí. Konkrétne boli selektované nasledujúce atribúty z jednotlivých rozhodnutí: ID rozhodnutia, ID prihlášky ochrannej známky, dátum prijatia rozhodnutia, dátum podania prihlášky ochrannej známky, identifikácia prihlasovateľa, povaha prihlasovateľa ako fyzickej alebo právnickej osoby, štát sídla prihlasovateľa, informácia, či bol prihlasovateľ v konaní pred úradom zastúpený, výrok rozhodnutia (zamietnutie prihlášky alebo čiastočné zamietnutie prihlášky pre vybrané tovary a služby), dôvod zamietnutia prihlášky s odkazom na konkrétnu absolútnu výluk, prihlasované označenie a jeho povaha (druh ochrannej známky) a prihlasované triedy tovarov a služieb; na základe týchto atribútov boli formulované všeobecné závery o povahe analyzovaných rozhodnutí.

Cieľom druhej časti analýzy bolo preskúmať odôvodnenia jednotlivých rozhodnutí na účely identifikácie rozhodovacej praxe úradu, ako aj najčastejších chýb prihlasovateľov

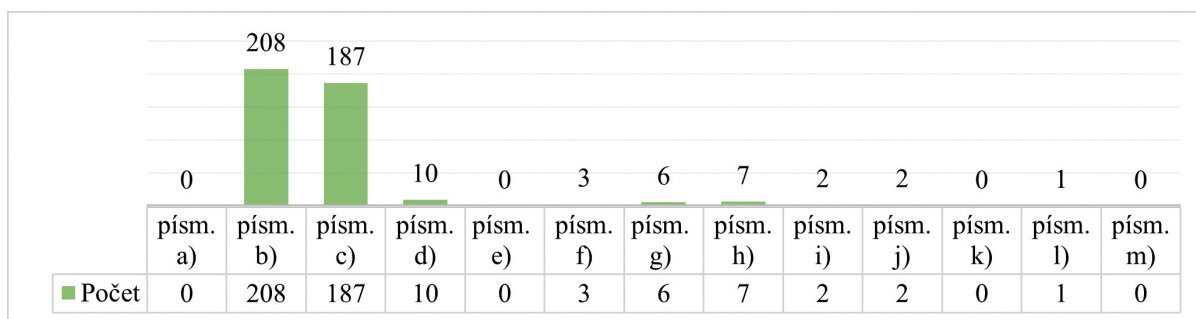
pri podávaní prihlášok ochranných známk, ktoré zakladajú aplikovateľnosť absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu zo strany úradu. Závery z tejto analýzy sú posudzované osobitne vo vzťahu ku každej individuálnej výluke zo zápisu s identifikáciou a prihliadnutím na najčastejšie sa vyskytujúce kombinácie absolútnych výluk.

## 1 Absolútne dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky

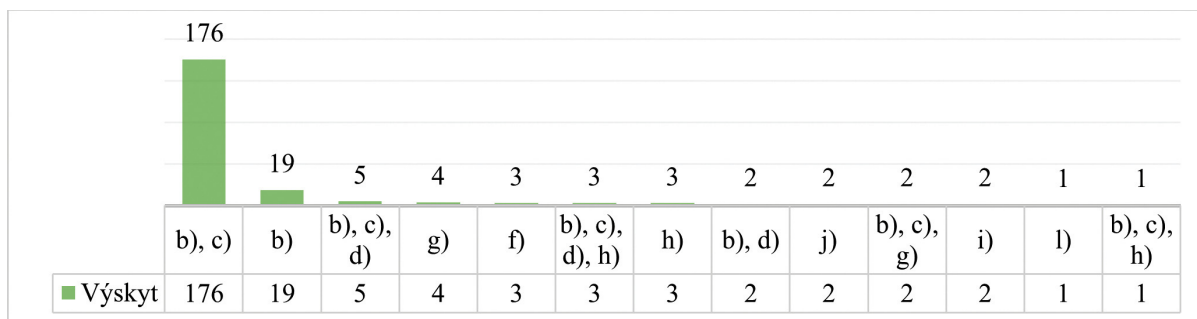
### 1.1 Povaha analyzovaných rozhodnutí o zamietnutí prihlášky ochrannej známky

Na účely poskytnutia všeobecnej charakteristiky rozhodnutí prijímaných úradom vo vymedzenom časovom období kalendárneho roka 2021, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihláseného označenia z dôvodu jeho zápisnej nespôsobilosti danej naplnením jedného alebo viacerých absolútnych dôvodov vylučujúcich takýto zápis, sme pristúpili k vytvoreniu prehľadovej tabuľky, ktorej obsahom bolo vymedzenie základných atribútov analyzovaných rozhodnutí. Selektované atribúty nám umožnili identifikovať určité parciálne závery opisujúce povahu analyzovaných rozhodnutí, ktoré prezentujeme v tejto časti.

Ustanovenie § 5 ods. 1 ZOZ taxatívne vymenúva dôvody, ktoré vylučujú zápisnú spôsobilosť prihlasovaných označení a zakladajú povinnosť úradu zamietnuť zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Úrad je pritom povinný skúmať naplnenie predmetných dôvodov v prípade každej podanej prihlášky ochrannej známky zo svojej úradnej povinnosti, tzn. ex offo. Na účely preskúmania aplikovateľnosti jednotlivých absolútnych výluk v praxi sme v rámci vypracovanej prehľadovej tabuľky identifikovali konkrétny dôvod zamietnutia prihlášky ochrannej známky, a to na základe identifikácie príslušného písmena a) až m) § 5 ods. 1 ZOZ, na ktoré úrad vo svojich rozhodnutiach odkazoval. Na základe uvedeného bolo možné identifikovať tie absolútne výluky zo zápisnej spôsobilosti, na ktoré úrad vo svojich rozhodnutiach poukazoval najčastejšie (obrázok č. 1).



Obrázok 1 Počet odkazov na jednotlivé absolútne výluky zo zápisnej spôsobilosti v analyzovaných rozhodnutiach



Obrázok 2 Identifikované kombinácie absolútnych výluk a ich výskyt v analyzovaných rozhodnutiach

Z uvedeného je zjavné, že absolútnu prevahu naprieč jednotlivými absolútnymi výlukami zo zápisnej spôsobilosti mali v analyzovanom období dve výluky, a to

1. nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia (§ 5 ods. 1 písm. b) ZOZ) identifikovaný v 208 rozhodnutiach a
2. prípad tzv. opisných označení, tzn. označení tvorených výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb (§ 5 ods. 1 písm. c) ZOZ) identifikovaný v 187 rozhodnutiach.

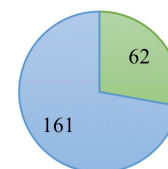
Ostatné z legislatívne vymedzených absolútnych výluk sa v porovnaní s uvedenými výlukami objavujú skôr výnimočne.

Samotný počet odkazov na konkrétne dôvody vylučujúce zápisnú spôsobilosť prihlasovaných označení však nepodáva komplexný obraz o aplikácii skúmaných zápisných výluk. Na účely uvedeného je potrebné poukázať aj na konkrétne kombinácie jednotlivých absolútnych výluk, ktoré okrem toho, že môžu tvoriť výlučný základ pre zamietnutie zápisu označenia, môžu byť (a ako vyplynie z nasledujúcej analýzy, často aj sú) aplikované vo vzájomných kombináciách (obrázok č. 2).

Z uvedeného vyplýva, že najčastejším dôvodom pre zamietnutie podanej prihlášky ochrannej známky je skutočnosť, že prihlasované označenia súčasne nespĺňajú požiadavku disponovania rozlišovacou spôsobilosťou (§ 5 ods. 1 písm. b) ZOZ) a taktiež predstavujú tzv. opisné označenia (§ 5 ods. 1 písm. c) ZOZ). Takáto kombinácia absolútnych výluk bola identifikovaná v počte 176 rozhodnutí. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prípadom bol výlučný odkaz na nedostatok rozlišovacej spôsobilosti identifikovaný v prípade 19 rozhodnutí. Ďalšie kombinácie absolútnych výluk vyjadrené v obrázku č. 2 boli identifikované iba v pomerne nízkom počte prípadov.

Okrem uvedených záverov bolo možné z vypracovanej prehľadovej tabuľky identifikovať aj ďalšie zaujímavé

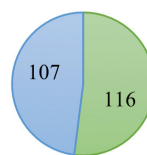
štatistické údaje opisujúce povahu konaní, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihlasovaných označení zo strany úradu. Pokiaľ ide napríklad o identifikáciu povahy neúspešných prihlasovateľov, títo zahŕňali nielen právnické osoby, ale aj fyzické osoby. Konkrétne právnické osoby tvorili neúspešných prihlasovateľov v prípade 161 rozhodnutí, kým fyzické osoby v prípade 62 rozhodnutí (obrázok č. 3). Vyšší počet prihlášok ochranných známk podávaných právnickými osobami preukazujú



Obrázok 3 Povaha prihlasovateľov

aj údaje zverejnené vo výročnej správe úradu z roku 2021<sup>3</sup>, podľa ktorej bolo v r. 2021 podaných celkovo 2 619 prihlášok ochranných známk, z ktorých 2 094 bolo podaných právnickými osobami a 525 fyzickými osobami (uvedený údaj predstavuje 20,05 % všetkých podaných prihlášok).

Nadväzne bol zaujímavým zistením pomer prihlasovateľov, ktorí boli v konaní pred úradom právne zastúpení (obrázok č. 4). Ustanovenie § 51 ods. 2 ZOZ vyžaduje povinné zastúpenie advokátom alebo patentovým zástupcom výlučne v prípade tých prihlasovateľov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo. Výnimku z uvedeného pravidla



Obrázok 4 Zastúpenie v konaní

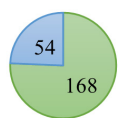
predstavuje § 51 ods. 3 ZOZ, podľa ktorého sa takéto povinné zastúpenie nevzťahuje na tých účastníkov konania, ktorí sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou tejto dohody. Vzhľadom na absenciu zákonnej povinnosti právneho zastúpenia v konaní pred úradom bol prekvapivým zistením pomerne vysoký počet prihlasovateľov, ktorí sa v konaní právne zastúpiť nechali. Takýchto prihlasovateľov

3 Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/aktuality/aktuality?clanok=vyrocna-sprava-2021> (posledný prístup k 22.9.2022).



bolo konkrétne 116 v porovnaní so 107 právne nezastúpenými prihlasovateľmi. Uvedené vysoké číslo zastúpených prihlasovateľov pritom nemožno odôvodniť napríklad počtom prihlasovateľov pochádzajúcich zo štátov odlišných od SR, a to vzhľadom na to, že takíto zahraniční prihlasovatelia tvorili pomerne malé percento zo všetkých prihlasovateľov, voči ktorým smerovali analyzované rozhodnutia (konkrétne bolo identifikovaných 23 zahraničných prihlasovateľov, čo predstavuje približne 10 % zo všetkých neúspešných prihlasovateľov). Z uvedeného teda vyplýva vôľa množstva slovenských prihlasovateľov nechať sa dobrovoľne zastúpiť v konaní o prihláške ochrannej známky pred úradom. V kontexte spomenutých zahraničných prihlasovateľov bolo tiež možné identifikovať jednotlivé štáty, z ktorých takíto prihlasovatelia pochádzali. Najviac neúspešných zahraničných prihlasovateľov pochádzalo z Česka (13), za ktorými nasledovali prihlasovatelia z Nemecka (3), Cypru (2), USA (2), Kanady (1), Litvy (1), Poľska (1) a Talianska (1).

Zaujímavým údajom, ktorý vyplynul z vypracovanej prehľadovej tabuľky, bolo aj rozlíšenie povahy prihlasovanej ochrannej známky, ktorej zápis bol z dôvodu jeho zamietnutia úradom neúspešný (obrázok č. 5). Konkrétne možno konštatovať významnú prevahu slovných označení, ktoré



■ slovná ■ obrazová

Obrázok 4 Povaha označení

neboli v konaní o ich zápise ako ochrannej známky pred úradom úspešné (vo svojom súhrne 168 slovných označení) v porovnaní s neúspešnými obrazovými označeniami (54). Pokiaľ ide o bližší opis obrazových označení, tieto

boli v rozhodnutiach charakterizované ako obrazové označenia čiernobiele (18) alebo farebné (36), obsahujúce text (47) alebo bez textu (7) alebo disponujúce osobitným grafickým prvkom (35) alebo bez takéhoto grafického prvku (19).

Zaujímavou informáciou na záver tejto časti môže byť údaj o prihlasovateľovi, ktorému úrad zamietol zápis ním prihlasovaných označení v najväčšom množstve prípadov. Takýmto prihlasovateľom bola v r. 2021 Poštová banka, a. s., ktorej až 10 prihlášok ochranných známok bolo zo strany úradu zamietnutých z dôvodu aplikovateľnosti niektorých z absolútnych výluk zápisnej spôsobilosti.

## 1.2 Označenie, ktoré nemôže tvoriť ochrannú známku (§ 5 ods. 1 písm. a) ZOZ)

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZOZ sa do registra ochranných známok nezapíše také označenie, ktoré nemôže tvoriť ochrannú známku. Ochrannú známku pritom podľa § 2 ZOZ môže tvoriť „akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru

alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a b) byť vyjadrené v registri ochranných známok úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“

Konkrétnym príkladom označení spravidla nespĺňajúcich predpoklad možnosti ich označenia v registri ochranných známok spôsobom umožňujúcim príslušným orgánom a verejnosti jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej jej majiteľovi sú napríklad čuchové označenia. Súdny dvor vo svojom rozhodnutí vo veci C-273/00 Sieckmann napríklad konštatoval, že označenie vône vyjadrenej v prihláške ochrannej známky prostredníctvom jej chemického vzorca, poskytnutia vzorky vône príslušnému úradu zápisu a odkazom na možnosť získania vzorky vône vo vymedzených laboratóriách, nepostačovalo na naplnenie požiadavky grafického znázornenia označenia. Napriek tomu, že Súdny dvor v tejto súvislosti konštatoval, že aj označenia, ktoré nemôžu byť samy osebe vnímané vizuálne (vrátane zvukov a vôní), môžu tvoriť ochrannú známku za splnenia predpokladu, že ich možno znázorniť graficky, najmä pomocou obrázkov, čiar alebo znakov, a súčasne že sú jednoznačné, určité, ucelené, ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, stále a objektívne,<sup>4</sup> dospel v posudzovanom prípade k záveru, že požiadavka grafického znázornenia nebola splnená na základe poskytnutia chemického vzorca, opisu označenia pomocou písaných slov, predloženia vzorky vône alebo ich kombinácie.<sup>5</sup>

Súd prvého stupňa v súlade s uvedenou judikatúrou obdobne rozhodol vo veci T-305/04 Eden/ÚHVT (Odeur de fraise mûre) o zamietnutí zápisu čuchového označenia vyjadreného v prihláške prostredníctvom slovného opisu „vôňa zrelej jahody“ a farebného znázornenia jahody. Pokiaľ ide o slovný prvok, príslušný súd konštatoval, že keďže poskytnutý opis by sa mohol vzťahovať na niekoľko odrôd jahôd, a teda na niekoľko rozdielnych vôní, nie je takýto opis jednoznačný ani určitý a neumožňuje vylúčiť prvok subjektívnosti v procese identifikácie a vnímania požadovaného označenia.<sup>6</sup> Pokiaľ ide o obrazový prvok označenia, súd potvrdil, že takéto znázornenie je ešte menej určité ako slovný opis a vyobrazenie jahody v prihláške znázorňujúce iba ovocie, ktoré vydáva vôňu údajne zhodnú s dotknutým čuchovým označením a nie požadovanú vôňu, nie je grafickým znázornením predmetného označenia.<sup>7</sup>

Citovaná judikatúra vychádzala z pôvodnej požiadavky grafickej znázorniteľnosti prihlasovaného označenia ako predpokladu jeho zápisu do príslušného registra ochranných známok. Zmena aplikovateľnej legislatívy však mala za následok vypustenie požiadavky grafickej znázorniteľnosti a umožnila vyjadrenie označenia v akejkoľvek primeranej forme, a teda nie nevyhnutne graficky, ako konkrétne

<sup>4</sup> Rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 2002 vo veci C-273/00 Sieckmann. C:2002:748. Bod 45.

<sup>5</sup> Ibid. Bod 73.

<sup>6</sup> Rozsudok súdu prvého stupňa z 27. októbra 2005 vo veci T-305/04 Eden/ÚHVT (Odeur de fraise mûre). T:2005:380. Bod 33.

<sup>7</sup> Ibid. Bod 40.

uvádza odôvodnenie (13) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2435 – „v záujme dosiahnutia cieľov systému zápisu ochranných známk, a to zabezpečiť právnú istotu a riadnu správu, je takisto nevyhnutné požadovať, aby sa označenie dalo vyjadriť jasným, presným, samostatným, ľahko dostupným, zrozumiteľným, trvalým a objektívnym spôsobom. Označenie by sa preto malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie, a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ vyjadrenie predstavuje dostatočné záruky na tento účel.“<sup>8</sup>

Napriek možnosti vyjadrenia označenia aj iným spôsobom ako jeho grafickým znázornením, čo by mohlo viesť k zjednodušeniu zápisu netypických označení ako ochranných známk (vrátane čuchových), neexistuje databáza ochranných známk TM view žiadne čuchové ochranné známky, ktoré by boli platné na území EÚ. V rámci vyhľadávania takýchto ochranných známk databáza ponúka iba dva záznamy, a to o dvoch zamietnutých prihláškach čuchových známk podaných totožným prihlasovateľom – Lancôme Parfums et Beauté & Cie – ešte v roku 1998 vo Švédsku.<sup>9</sup> Obdobne ani slovenská databáza ochranných známk neponúka žiadny záznam o prípadných zapísaných čuchových ochranných známkach. Tomu zodpovedá aj absencia rozhodnutí úradu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky z dôvodu, že ide o označenie, ktoré nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2 ZOZ.

### 1.3 Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti (§ 5 ods. 1 písm. b) ZOZ)

Na základe ustálenej rozhodovacej praxe Súdneho dvora platí, že základnou funkciou ochrannej známky je garantovať identitu pôvodu označovaných tovarov alebo služieb spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi tým, že mu umožňuje bez akejkoľvek novej pochybnosti rozlišovať tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných subjektov s odlišným pôvodom (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť).<sup>10</sup> Cieľom uvedeného je predovšetkým umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovary alebo služby označované určitou ochrannou známkou, vykonať neskôr ten istý výber, ak bude jeho skúsenosť s takýmito tovarmi alebo službami pozitívna, prípadne iný výber, ak bude negatívna.

Základná funkcia ochranných známk tvorí podstatu rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktorú musí príslušný úrad skúmať *ex offo*. To vyplýva aj z príslušnej legislatívy EÚ<sup>11</sup>, ktorá v čl. 4 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 výslovne vylučuje možnosť zápisu takého označenia do registra ochranných známk, pri ktorom absentuje rozlišovacia spôsobilosť.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na viazanosť ochrannej známky na konkrétny subjekt – prihlasovateľa, ktorý má záujem používať ochrannú známku na označovanie svojich tovarov a služieb. Súdny dvor vo svojom rozhodnutí vo veci C-39/97 Canon konštatoval, že na to, aby bola ochranná známka spôsobilá plniť si svoju základnú funkciu v systéme nenarušenej hospodárskej súťaže, musí poskytovať záruku, že všetky tovary alebo služby ňou označované vznikli pod kontrolou jediného subjektu, ktorý zodpovedá za ich kvalitu.<sup>12</sup>

Podľa konštantnej judikatúry Súdneho dvora je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nevyhnutné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dvom navzájom sa dopĺňajúcim skutočnostiam, a to (1) vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a súčasne (2) vo vzťahu k vnímaniu označenia príslušnou verejnosťou, ktorú tvorí priemerný spotrebiteľ takýchto tovarov alebo služieb, ktorý je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný.<sup>13</sup>

Príslušný úrad sa teda musí ubezpečiť, že označenie nechýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom alebo službám subjektu, ktorý podal prihlášku na zápis ochrannej známky, a súčasne posúdiť vnímanie označenia zo strany príslušnej verejnosti. Takéto preskúmanie úradu pritom nemôže byť vykonané *in abstracto*, ale musí byť nevyhnutne vykonané *in concreto* s prihliadnutím na všetky náležité okolnosti prípadu, zahŕňajúc v konkrétnom prípade aj uskutočnené používanie označenia, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.<sup>14</sup> Pri svojej posudzovacej činnosti by mal príslušný úrad zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti vrátane, ak je to vhodné, akékoľvek analýzy poskytnuté prihlasovateľom, ktorých účelom je ustanoviť napríklad, že prihlasované označenie nie je bez rozlišovacej spôsobilosti a nie je zavádzajúce.<sup>15</sup> Okrem uvedeného by mal príslušný úrad vziať do úvahy aj ďalšie skutočnosti, a to najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu

8 Odôvodnenie (13) Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2435 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1 – 26.

9 Pozri: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800822> a <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800821>

10 Pozri (1) Rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon. C:1998:442. Bod 28. (2) Rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell. C:2001:510. Bod 22.

11 Pozri odôvodnenie (16) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1 – 26.

12 Rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon. C:1998:442. Bod 28.

13 Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2003 v spojených veciach C-53/01 až C-55/01 Linde a i. C:2003:206. Bod 41. (2) Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland. C:2004:86. Bod 34. (3) Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004 vo veci C-456/01 P Henkel v. OHIM. C:2004:258. Bod 35. (4) Rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006 vo veci C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke v. OHIM. C:2006:20. Bod 25.

14 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel. C:2003:244. Bod 76.

15 Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland. C:2004:86. B.35.

používania ochrannej známky, výšku investícií vynaložených prihlasovateľom na jej reklamu, pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary ako pochádzajúce od určitého subjektu, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií.<sup>16</sup>

Pokiaľ ide bližšie o identifikáciu príslušnej verejnosti, túto vo všeobecnosti tvorí priemerný spotrebiteľ tovarov alebo služieb, ktorý je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný. Relevantným spotrebiteľom bude najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Ako v tejto súvislosti konštatoval súd prvého stupňa vo veci T-441/05 IVG Immobilien, úroveň vnímania ochrannej známky dotknutou verejnosťou sa môže odlišovať v závislosti od kategórie ponúkaných tovarov a služieb.<sup>17</sup> Napríklad v prípade, ak by poskytované tovary alebo služby boli špecifickejšie a finančne nákladnejšie, možno predpokladať, že sú určené skupine verejnosti, ktorej stupeň pozornosti je vyšší ako stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa v prípade nákupu tovaru alebo využívania služieb bežnej spotreby, tzn. spotrebiteľa môžu predstavovať za určitých okolností aj veľmi pozornú verejnosť v prípade, ak môžu byť ich záväzky relatívne významné a poskytnuté služby relatívne technické.<sup>18</sup>

Na vylúčenie aplikovateľnosti predmetnej výluky zo zápisnej spôsobilosti označenia pritom nepostačuje, aby sa prihlasované označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je nevyhnutné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky dokážu individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označované.

Vymedzené kritériá na posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných označení sa s ohľadom na jednotlivé kategórie ochranných známok nemenia. Vzhľadom však na to, že príslušná verejnosť môže odlišne vnímať určité kategórie ochranných známok, uvedené môže mať za následok potrebu náročnejšieho preukazovania rozlišovacej spôsobilosti niektorých kategórií označení. V tejto súvislosti boli v judikatúre Súdneho dvora posudzované najmä označenia zložené len z jednej farby<sup>19</sup> alebo z jedného písmena<sup>20</sup>, trojrozmerné označenia<sup>21</sup>, ako aj reklamné slogany<sup>22</sup>. Ako však v tejto súvislosti uviedol Súdny dvor, „ťažkosti pri určovaní

rozlišovacej spôsobilosti niektorých kategórií ochranných známok z dôvodu ich samotnej povahy, ktoré treba oprávnené zohľadniť, nemôžu byť dôvodom pre stanovenie osobitných kritérií nahradzujúcich uplatnenie kritéria rozlišovacej spôsobilosti alebo odchyľujúcich sa od neho.“<sup>23</sup>

V tejto súvislosti treba poukázať aj na skutočnosť, že zápis označenia ako ochrannej známky môže byť obmedzený z dôvodov vyplývajúcich z verejného záujmu, ktorý vyžaduje, aby „označenia alebo opisné údaje skupiny výrobkov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky, mohli byť slobodne používané všetkými,“<sup>24</sup> ktorí takéto výrobky alebo služby poskytujú, a to v záujme zabezpečenia riadneho fungovania hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti Súdny dvor napríklad konštatoval, že pokiaľ ide o zápis jednej farby ako ochrannej známky, aj nízky počet zápisov takýchto ochranných známok by mohol mať vzhľadom na obmedzené množstvo dostupných farieb za následok vyčerpanie dostupných farieb pre ostatných súťažiteľov na trhu, pričom „takýto široký monopol by nebol zlučiteľný so systémom fungujúcej hospodárskej súťaže, najmä preto, že jeho dôsledkom by bol vznik neoprávnenej konkurenčnej výhody v prospech jedného podnikateľa. Ani ekonomickému rozvoju a ani podpore podnikateľského ducha by neprospelo, keby si už existujúci podnikatelia mohli dať zapísať ako ochranné známky všetky farby skutočne dostupné na ujmu novo založených podnikateľov. Je teda potrebné uznať, že v oblasti práva ochranných známok Spoločenstva existuje verejný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné výrobky alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.“<sup>25</sup>

Konkrétne príklady označení, ktoré nebudú disponovať rozlišovacou spôsobilosťou, približuje vo svojej metodike konania vo veciach ochranných známok aj úrad. Medzi takéto označenia možno podľa úradu zaradiť najmä označenia, ktoré:

- a) pozostávajú z jednoduchého vyobrazenia či z jednoduchých geometrických obrazcov,
- b) majú výlučne opisný charakter poskytujúci informáciu o tovaroch a službách,
- c) sú tvorené jednou farbou (môžu byť zaregistrované iba za špecifických podmienok),
- d) tvorí kombinácia farieb, ktorá má len dekoratívny charakter, ak je farba vlastnosťou tovarov, ak je farba

16 Pozri (1) Rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee. C:1999:230. Bod 51. (2)

Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002 vo veci C-299/99 Philips. C:2002:377. Bod 60.

17 Rozsudok Súdneho dvora z 13. júna 2007 vo veci T-441/05 IVG Immobilien v. OHIM. T:2007:178.

18 Ibid. Body 62 – 63.

19 Pozri napríklad Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel. C:2003:244.

20 Pozri napríklad Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2010 vo veci C-265/09 P OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthesen. C:2010:508.

21 Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2004 vo veci C-136/02 Mag Instrument v. OHIM. C:2004:592. (2) Rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2006 vo veci C-25/05 Storck v. OHIM. C:2006:422. (3) Rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2018 vo veci C-26/17 Birkenstock Sales v. EUIPO. C:2018:714.

22 Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004 vo veci C-64/02 P OHIM v. Erpo Möbelwerk. C:2004:645. (2) Rozsudok Súdneho dvora z 21. januára 2010 vo veci C-398/08 P Audi v. OHIM. C:2010:29.

23 Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2010 vo veci C-265/09 P OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthesen. C:2010:508. Bod 34.

24 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel. C:2003:244. Bod 52.

25 Ibid. Body 54 – 55.



opisným označením alebo jej použitie je nutné z hľadiska technickej funkčnosti, ak ide o označenie zvyčajné alebo bežne používané na trhu alebo ak vyjadruje charakteristické vlastnosti tovarov,

e) predstavujú slogany, ak sú výlučne laudatórne pre tovar alebo službu alebo ak sú viac-menej výzvou na ich kúpu.<sup>26</sup>

Ako už bolo uvedené, absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia namietal úrad takmer vo všetkých svojich rozhodnutiach zamietajúcich zápis označenia do registra ochranných známkov. Konkrétne možno nájsť odkaz na § 5 ods. 1 písm. b) ZOZ až v 209 z 223 analyzovaných rozhodnutí, čo predstavuje viac ako 93 % zamietajúcich rozhodnutí prijatých úradom v r. 2021. V tejto časti sa budeme venovať bližšej analýze tých rozhodnutí, v ktorých úrad odkazuje výlučne na túto absolútnu výluku zo zápisnej spôsobilosti, čo predstavuje konkrétne 19 rozhodnutí. Ďalšie rozhodnutia, v ktorých je predmetná výluka kombinovaná s ďalšími absolútnymi dôvodmi, budú zohľadnené v nasledujúcich častiach príspevku.

Pokiaľ ide o neúspešný zápis označení výlučne z dôvodu nedostatku ich rozlišovacej spôsobilosti, takýchto rozhodnutí sme identifikovali 19 – z toho bolo 14 slovných označení, 4 obrazové označenia a 1 slovné označenie, ktoré sa prihlasovateľ pokúsil neskôr transformovať na obrazové označenie s rovnakým slovným obsahom (nesprávnym procesným postupom). Po preskúmaní odôvodnení týchto rozhodnutí možno vymedziť základné výhrady úradu, ktoré ho viedli ku konštatovaniu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Prvou výhradou úradu v tejto súvislosti bola skutočnosť, že prihlasované označenie predstavovalo bežne používaný výraz, resp. slovné spojenie, ktoré neumožňovalo spotrebiteľskej verejnosti určiť, kto je poskytovateľom tovarov a služieb, a teda neumožňovalo určiť obchodný pôvod



Obrázok 6



Obrázok 7

tovaru a služieb. Dotknutej verejnosti teda nemohlo byť na základe označenia zrejmé, od ktorého poskytovateľa označené tovary alebo služby skutočne pochádzajú. Takto vyhodnotené boli napríklad slovné označenia: „Watchdog“<sup>27</sup>, „CHRISTMAS TOGETHER“<sup>28</sup>, „Vaše predstavy, naša tvorba“<sup>29</sup>, „be.the.experience“<sup>30</sup> alebo obrazové označenia tvorené len jednoduchým stvárnením krajiny insitným spôsobom (obrázok č. 6<sup>31</sup>) alebo zhlukom čiar (obrázok č. 7<sup>32</sup>).

Druhou výhradou úradu bolo poukázanie na to, že množstvo z prihlasovaných slovných označení predstavovalo reklamné slogany, ktoré vzhľadom na to, že spravidla plnia iné funkcie než tie, ktoré plnia ochranné známky, nadobúdajú rozlišovaciu spôsobilosť výlučne v prípade, ak môžu byť vnímané ako údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb spôsobom, ktorý relevantnej verejnosti umožní bez možnosti zámeny odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Slogany sú tak spôsobilé plniť funkciu ochranných známkov výlučne v prípade, ak neobsahujú iba jednoduchú informáciu povzbudzujúcu spotrebiteľa k využitiu tovarov alebo služieb ním poskytovaných, prípadne ak nemajú výlučne pochvalný (laudatórny) charakter. Ako uvádza úrad vo svojich rozhodnutiach, slogany môžu predstavovať označenia s rozlišovacou spôsobilosťou napríklad vtedy, ak majú niekoľko významov, predstavujú slovnú hračku, ak ich je možné vnímať ako prekvapujúce, sú istým spôsobom originálne alebo zvučné, alebo ak obsahujú narážku alebo tvoria básničku, čo núti príslušnú spotrebiteľskú verejnosť použiť svoje interpretačné schopnosti pri pochopení ich významu.

Dôvodmi pre zamietnutie zápisu prihlasovaných reklamných sloganov ako ochranných známkov boli v prípade jednotlivých rozhodnutí tieto skutočnosti:

- prihlasované označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný (napríklad označenie „Do školy na bicykli“<sup>33</sup>),
- štruktúra označenia je gramaticky správna a na zistenie významu označenia nie je potrebný žiadny myšlienkový pochod (napríklad „CHRISTMAS TOGETHER“<sup>34</sup>),
- označenie je tvorené len jednoduchou odporúčacou informáciou, na pochopenie ktorej nie je príslušná spotrebiteľská verejnosť nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces (napríklad označenie „be.the.experience“<sup>35</sup>, „#premodruplanetu“<sup>36</sup> alebo „Naším to najlepšie“<sup>37</sup>),

26 Metodika konania – ochranné známky. s. 16 – 17. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (Posledný prístup k 22.9.2022).

27 POZ 2158-2020 – slovné označenie „Watchdog“.

28 POZ 2575-2020 – slovné označenie „CHRISTMAS TOGETHER“.

29 POZ 45-2021 – slovné označenie „Vaše predstavy, naša tvorba“.

30 POZ 2998-2020 – slovné označenie „be.the.experience“.

31 POZ 95-2021 – grafické označenie.

32 POZ 145-2020 – grafické označenie.

33 POZ 1603-2021 – slovné označenie „Do školy na bicykli“.

34 POZ 2575-2020 – slovné označenie „CHRISTMAS TOGETHER“.

35 POZ 2998-2020 – slovné označenie „be.the.experience“.

36 POZ 1519-2021 – slovné označenie „#premodruplanetu“.

37 POZ 712-2021 – slovné označenie „Naším to najlepšie“.



- označenie je tvorené len všeobecnými slovnými prvkami (napríklad označenie „Crème de la Crème Haute Parfumerie“<sup>38</sup>),
- označenie ako celok tvorí slogan, ktorý odkazuje na vlastnosti a charakter poskytovaných služieb (napríklad označenie „ekovDNA“<sup>39</sup>).

Zaujímavým v tejto súvislosti bolo aj posúdenie možnosti označenia nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho vyjadrenia v cudzom jazyku. Napríklad v prípade označenia „CHRISTMAS TOGETHER“ úrad konštatoval, že len uvedenie označenia v anglickom jazyku nezabezpečí označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko vzhľadom na súčasnú a neustále sa zvyšujúcu jazykovú gramotnosť a vyspelosť obyvateľov SR je zrejmé, že priemernému spotrebiteľovi bude význam označenia dostatočne známy, nakoľko si ho dokáže preložiť do slovenčiny. Uvedené je dané najmä prienikom množstva anglických výrazov do slovenčiny, ktoré v určitých prípadoch vytláčajú ich staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenskou relevantnou verejnosťou. Obdobne úrad postupoval v prípade označenia „Crème de la Crème Haute Parfumerie“ tvoreného všeobecnými slovnými prvkami z francúzštiny, ktoré sú bežne používané v SR a spotrebiteľská verejnosť pozná ich význam.

V niektorých rozhodnutiach týkajúcich sa reklamných sloganov musel úrad posudzovať aj funkciu interpunkčných znamienok ako prvkov zakladajúcich rozlišovaciu spôsobilosť označenia. Ako napríklad uvádza úrad vo vzťahu k označeniu „be.the.experience“, bodky za jednotlivými slovnými prvkami nemožno považovať za rozlišujúci prvok, pretože z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia ide len o zdôraznenie jednotlivých slov. Nakoľko sa interpunkčné znamienka v obchodnom styku bežne používajú na vyzdvihnutie komerčných informácií obsiahnutých v obchodných označeniach, nebude relevantný spotrebiteľ pripisovať bodkám žiadny výnimočný význam, a teda nebude ich považovať za originálny prvok, vďaka ktorému by označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Obdobne znak # v označení „#premodruplanetu“ svojou všeobecnosťou nijako neprispieva k ozvláštneniu, resp. k originalnosti označenia.

Tretou výhradou úradu k zápisu slovných označení ako ochranných známok bol prípad označenia, ktoré bolo úradom vyhodnotené ako veľmi dlhé, pospájané z viacerých opakujúcich sa slovných prvkov, ktoré ani vo svojej kombinácii nedávali označeniu rozlišovaciu spôsobilosť ale naopak, označenie sa vďaka tejto kombinácii stalo neprehľadným a ťažko zapamätateľným.<sup>40</sup>

Ďalšou výhradou úradu k zápisu bola skutočnosť, že prihlasované označenie obsahovalo slovný prvok, ktorý predstavoval údaj opisujúci miesto poskytovania služieb. V tejto súvislosti poukázal úrad na skutočnosť, že takéto označenie by mohol v budúcnosti používať nový majiteľ sídliači na danej adrese, a z tohto dôvodu nie je prípustné, aby sa stalo predmetom výlučného práva na základe jeho zápisu ako ochrannej známky, keďže uvedené by malo za následok, že majiteľ takejto ochrannej známky by mohol brániť iným subjektom používať toto označenie na označenie miesta výkonu rovnakých alebo podobných služieb. V tomto prípade išlo o prípad slovného označenia „Staré Grunty 6“<sup>41</sup>.

Poslednou výhradou úradu identifikovanou v prípade zamietnutia zápisu obrazových označení bola skutočnosť, že prihlasované označenie obsahovalo dominantný slovný prvok a minimálna grafická úprava tohto označenia nepostačovala na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu tohto slovného prvku, čo je predpokladom možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky na základe osobitosti jeho grafickej úpravy. V prípade, ak grafická úprava označenia nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná (napríklad na základe použitého typu, veľkosti alebo farby



Obrázok 8

a relevantný spotrebiteľ ju bude vnímať iba ako doplnok či dekoráciu slovného spojenia. Takáto výhrada bola namietnutá napr. vo vzťahu k obrazovému označeniu tvorenému číslom „24“ (obrázok č. 8<sup>42</sup>).

#### 1.4 Opisné označenia (§ 5 ods. 1 písm. c) ZOZ)

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ sa do registra ochranných známok nezapíše označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb alebo iných vlastností tovarov alebo služieb (ďalej opisné alebo deskriptívne označenie).

Kým požiadavka rozlišovacej spôsobilosti vyjadrená v § 5 ods. 1 písm. b) ZOZ garantuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti obchodný pôvod tovarov a služieb, požiadavka vyjadrená v § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ sa zameriava na ochranu iného verejného záujmu, a to záujmu na tom, aby opisné označenia opisujúce určité vlastnosti tovarov a služieb, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje, mohli

38 POZ 1599-2020 – slovné označenie „Crème de la Crème Haute Parfumerie“.

39 POZ 1671-2021 – slovné označenie „ekovDNA“.

40 Namietané v prípade slovného označenia „DEKACERT Certifikácia podľa desatora Dekacert – certifikácia podľa desatora, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann Etický program podľa desatera DEKACERT, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann“ (POZ 2244-2021).

41 POZ 206-2021 – slovné označenie „Staré Grunty 6“.

42 POZ 1489-2021 – grafické označenie.

byť využívané všetkými ostatnými súťažiteľmi ponúkajúcimi takéto tovary alebo služby a nie iba jediným subjektom disponujúcim výlučnými právami zo zápisu takéhoto označenia ako ochrannej známky (tzv. *the need to keep free* princíp). Zjednodušene povedané, účelom ponechania opisných označení voľnými na použitie všetkými relevantnými súťažiteľmi je, aby ostatní súťažitelia mohli používať takéto opisné označenia pri opise rovnakých vlastností nimi ponúkaných tovarov alebo služieb. Uvedené judikoval Súdny dvor vo viacerých svojich rozhodnutiach.<sup>43</sup>

Označeniami, ktoré sú predmetom tohto ustanovenia, sú iba tie označenia, ktoré slúžia na označovanie zainteresovanými kruhmi ľahko rozpoznateľnej vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis požadovaný, a to buď priamo, alebo uvedením jednej z podstatných vlastností týchto tovarov alebo služieb. Ako v tejto súvislosti uviedol Súdny dvor, zápis označenia na základe tejto zápisnej výluky možno odmietnuť iba v prípade, ak možno rozumne predpokladať, že ho zainteresované kruhy skutočne identifikujú ako opis jednej z uvedených vlastností.<sup>44</sup> Podľa ustálenej judikatúry sa pritom označenie považuje za opisné, ak má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s dotknutými tovarmi alebo službami, ktorá by relevantnej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných tovarov a služieb.<sup>45</sup>

Na účely aplikácie tejto absolútnej výluky ako dôvodu pre vylúčenie zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia je teda príslušný úrad povinný určiť, či označenie predstavuje pre relevantnú verejnosť opis vlastností dotknutých tovarov alebo služieb a či je rozumné predpokladať, že to tak bude i v budúcnosti. Požiadavkou v tomto prípade nie je, aby sa dotknuté označenie v okamihu podania prihlášky skutočne používalo na účely opisu tovarov alebo služieb, ale postačuje, ak sa označenie môže na takéto účely používať.<sup>46</sup> Nie je tiež rozhodujúce, či existujú ďalšie, bežnejšie používané označenia opisujúce rovnaké vlastnosti tovarov alebo služieb než tie, z ktorých pozostáva prihlasované označenie. Súdny dvor v tejto súvislosti uviedol, že na to, aby bolo možné aplikovať túto výluky, musí označenie pozostávať výlučne z označení používaných na opis vlastností dotknutých tovarov alebo služieb, pričom sa však nevyžaduje, aby takéto označenia boli jedinou možnosťou pre vyjadrenie týchto vlastností.<sup>47</sup> Uplatnenie tohto dôvodu zamietnutia tiež nezávisí od existencie požiadavky určitej,

aktuálnej a vážnej dostupnosti a nie je teda nevyhnutné identifikovať počet ostatných súťažiteľov, ktorí majú alebo by mohli mať záujem na používaní takýchto označení. Akýkoľvek subjekt, ktorý v súčasnosti ponúka alebo v budúcnosti môže ponúkať tovary alebo služby súťažiace s tovarmi alebo službami, na ktoré by sa vzťahovalo prihlasované označenie, musí mať možnosť používať označenia opisujúce vlastnosti svojich tovarov alebo služieb.<sup>48</sup> Rozhodujúcou pri určení opisného charakteru označenia tiež nie je skutočnosť, že použitý výraz má viac významov. Na uplatnenie tejto zápisnej výluky bude postačovať, aby existoval priamy a skutočný vzťah medzi jedným z významov a dotknutými tovarmi alebo službami.<sup>49</sup>

Napriek uvedenému rozlíšeniu absolútnej výluky danej nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti a výluky zápisu tzv. opisných označení možno poukázať na výrazné prepojenie týchto výluk v praxi, čo reflektoval vo svojej judikatúre aj Súdny dvor. Tento v tejto súvislosti vymedzil, že napriek zrejmemu prieniku medzi dotknutými absolútnymi výlukami je potrebné každý z taxatívne vymedzených absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu považovať za nezávislý od ostatných dôvodov vyžadujúcich samostatné preskúmanie.<sup>50</sup> Navyše je potrebné vykladať predmetné dôvody zamietnutia vo svetle vymedzeného všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem bráný do úvahy pri skúmaní každého z týchto dôvodov musí odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.<sup>51</sup>

Vzájomnému prepojeniu skúmaných dôvodov pre odmietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky zodpovedá aj vysoký počet rozhodnutí úradu, v ktorých zamietol zápis so súčasným odkazom na § 5 ods. 1 písm. b) a písm. c) ZOZ, tzn. pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia a súčasne z dôvodu opisného charakteru označenia. Takúto kombináciu odkazov na vymedzené zápisné výluky sme identifikovali v prípade 176 z celkového počtu 223 analyzovaných rozhodnutí.

Prepojenie medzi týmito dôvodmi pre zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia je dané aj skutočnosťou, podľa ktorej opisné označenia sú spravidla označeniami bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže často nie sú spôsobilé identifikovať obchodný pôvod dotknutých tovarov alebo služieb, ale dôvodom na konštatovanie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nemusí byť výlučne opisný charakter prihlasovaného označenia.<sup>52</sup> V súlade s uvedeným nebolo

43 Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee. C:1999:230. Bod 25.; (2) Rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2003 v spojených veciach C-53/01 až C-55/01 Linde a i. C:2003:206. Bod 73.; (3) Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci

44 C-363/99 Koninklijke KPN Nederland. C:2004:86. Bod 54-55.; (4) Rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004 vo veci C-329/02 P – SAT.1 / ÚHVT. C:2004:532. Bod 25.

45 Rozsudok Súdneho dvora z 10. 3. 2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT. C:2011:139. Bod 50.

46 Rozsudok Všeobecného súdu z 19. novembra 2009 vo veci T-234/06 Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS). T:2009:449. Bod 25.

47 Rozsudok Súdneho dvora z 10.3.2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT. C:2011:139. Bod 38.

48 Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland. C:2004:86. B.57.

49 Ibid. Bod 58.

50 Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-265/00 Campina Melkunie. C:2004:87. Bod 38).

51 Pozri napríklad aj Rozsudok Súdneho dvora z 4. októbra 2001 vo veci C.517/99 Merz & Krell. ECLI:EU:C:2001:510. Body 35 až 36.








52 Rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006 vo veci C-173/04 P – Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT. C:2006:20. Bod 59. a Rozsudok Súdneho dvora z 16.9.2004 vo veci C-329/02 P – SAT.1/ÚHVT. C:2004:532. Bod 25.

v skupine analyzovaných rozhodnutí úradu identifikované žiadne rozhodnutie, v ktorom by úrad poukazoval výlučne na § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ ako na jediný dôvod pre zamietnutie zápisu,<sup>53</sup> identifikovaná bola výlučne kombinácia týchto zápisných dôvodov.

Pokiaľ ide konkrétne o vymedzenie spôsobu rozhodovania úradu v prípade zamietnutia zápisu označenia ako ochrannej známky odôvodneného odkazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) ZOZ, možno v tejto súvislosti rozlíšiť viaceré argumentov, ktorými úrad podporuje svoje rozhodnutie. Základným argumentom v tejto súvislosti je absencia rozlišovacej spôsobilosti označenia priamo zapríčinená

skutočnosťou, že prihlasované označenie je opisného charakteru, tzn. opisujúce druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu, zemepisný pôvod, čas alebo iné vlastnosti tovarov alebo služieb. Inými vlastnosťami tovarov a služieb úrad rozumie napríklad zameranie, charakter, obsah, určenie, miesto, účinky, tvar, predmet činnosti alebo zloženie tovarov alebo služieb, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje. Príklady prihlasovaných označení, ktoré boli úradom zaradené do jednotlivých kategórií používaných na opis dotknutých tovarov a služieb, ako aj ich zastúpenie v analyzovaných rozhodnutiach, sú vymedzené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Kategórie opisu tovarov alebo služieb – výskyt a príklady

Označenie opisujúce:	Výskyt	Príklady
<b>Druh</b>	75	„Slovak Food Truck Fest“ (POZ 469-2020) „Sporenie na vzdelanie“ (POZ 2653-2020) „Pôžička na refinancovanie“ (POZ 2656-2020) „TRENCLÉ“ (POZ 625-2021)  (POZ 1000-2020)  (POZ 275-2021)
<b>Kvalita</b>	23	„Účet plus“ (POZ 2662-2020) „Účet premium“ (POZ 2663-2020) „Poctivá“ (POZ 2529-2018)  (POZ 1055-2021)
<b>Účel</b>	76	„Dovolenka365“ (POZ 2357-2020) „Ponožkáreň“ (POZ 2374-2020)  (POZ 2861-2020)  (POZ 192-2020)
<b>Hodnota/množstvo</b>	1	 (POZ 977-2020)
<b>Zemepisný pôvod</b>	27	„Rizling jurský“ (POZ 893-2021) „Košické starožitnosti“ (POZ 608-2021) „Pezinský vlašák“ (POZ 1101-2021)  (POZ 1969-2020)

<sup>53</sup> Uvedené poukazuje na rozpor s vyhláseniami Súdneho dvora o samostatnosti každého z taxatívne vymedzených dôvodov pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky. K uvedenému pozri aj: Kur, A. – Senftleben, M. European Trade Mark Law. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN: 978-0-19-968044-3. S. 110 a nasl.

Tabuľka č. 1 Kategórie opisu tovarov alebo služieb – výskyt a príklady (pokračovanie)

Označenie opisujúce:	Výskyt	Príklady
Čas výroby tovarov či poskytnutia služieb	3	„PRVÉ SLOVENSKÉ OVOCIE“ (POZ 589-2021) „PRVÉ SLOVENSKÉ JAHODY“ (POZ 591-2021) „Dovolenka365“ (POZ 2357-2020)
Iné vlastnosti tovarov alebo služieb		
Zameranie	119	„ZÁHRADKÁR“ (POZ 1272-2018) „kryptosporenie“ (POZ 2659-2020) „Lesné kráľovstvo“ (POZ 2299-2019)  (POZ 25-2020)  (POZ 1883-2020)
Charakter	95	„Rum Legenda“ (POZ 971-2021) „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ (POZ 2926-2020) „Pestrá šošovicová zmes“ (POZ 1535-2021)  (POZ 2784-2020)  (POZ 1034-2019)
Obsah	44	„Pôžička na refinancovanie“ (POZ 2656-2020) „RODINNÁ LEKÁREŇ“ (POZ 2725-2020)  (POZ 2907-2020)  (POZ 1283-2020)
Určenie	15	„Cannabis Clinical“ (POZ) „ZLEPŠOVANIE SCHOPNOSTÍ“ (POZ 1843-2018)  (POZ 2079-2020)
Miesto	4	„PRI PARKU“ (POZ 2146-2020) „FATRAPARK“ (POZ 1956-2020)
Účinky	1	„CleanFit“ (POZ 1213-2020)
Tvar	1	„HEXAGONKY“ (POZ 2889-2020)
Predmet činnosti	1	„Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Slovensku“ (POZ 1999-2019)
Zloženie	1	 ŠVÉDSKY TEKUTÝ KOLAGÉN (POZ 484-2021)



Aplikácia § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ v rozhodovacej praxi úradu teda spočíva v tom, že konštatuje, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach tovarov alebo služieb, ktoré budú na trhu ponúkané pod týmto označením. Predmetné označenie teda v obchodnom styku konkretizuje výlučne samotné tovary a služby, ktoré majú byť poskytované. Relevantná spotrebiteľská verejnosť si na základe takéhoto označenia dokáže vytvoriť dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a dotknutými tovarmi a službami, nedokáže však vnímať prihlasované označenie vo svojej komplexnosti ako ochrannú známku umožňujúcu odlíšenie nárokováných tovarov a služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Zjednodušene povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude na základe takéhoto označenia schopná identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb, a teda subjekt, od ktorého pochádzajú. Naopak, označenie bude vnímať ako bežné a svojím obsahom nedostatočne originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať prihlasovateľom nárokované tovary a služby tak, aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá ich ponúka, resp. odlíšiť ich od tovarov a služieb inej osoby. V dôsledku uvedeného bude prihlasovanému označeniu chýbať rozlišovacia spôsobilosť.

Na základe analýzy rozhodnutí úradu možno konštruovať jeho postup pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia a jej prípadného nedostatku daného naplnením skutkovej podstaty § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ. Na tento účel úrad posudzuje označenie z hľadiska jeho významu (čo robí automaticky aj relevantná verejnosť, tzn. dedukuje a vyvodzuje závery vychádzajúc z kritérií a konkrétnych informácií, ktoré má k dispozícii, resp. ktoré vyhledáva), a to na základe sémantickej analýzy jednotlivých jazykových jednotiek tvoriacich označenie s následným posúdením označenia ako celku, tzn. celkového dojmu, akým označenie pôsobí na relevantného spotrebiteľa (t. j. sémantika jazykových prvkov na podklade grafického vyjadrenia). Ako už bolo uvedené, úrad posudzuje vnímanie označenia z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktoré je ovplyvnené viacerými skutočnosťami, najmä jeho všeobecnými znalosťami, profesionálnym zameraním, vzdelaním, ako aj jeho jazykovými schopnosťami. Priemerný spotrebiteľ pritom patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti, a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. Nadväzne úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť označenia ako celku vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, pre ktoré má byť označenie zapísané. Vyjadrením uvedeného postupu je tzv. triáda väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ).

V mnohých prípadoch sú posudzované označenia zložené z viacerých slovných alebo iných prvkov. V takýchto

prípadoch úrad skúma význam jednotlivých prvkov samostatne a zároveň posudzuje tieto slovné prvky v ich vzájomných súvislostiach, čím dochádza k posúdeniu označenia ako celku. Za nedištinkívne sa v známkovej praxi považujú napríklad hovorové významové pojmy. V kontexte analyzovaného dôvodu zamietnutia zápisu prihlasovaného označenia úrad prihliada na opisnosť jednotlivých prvkov označenia, pričom formuluje základnú premisu, podľa ktorej obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, najmä syntaktických alebo významových, napríklad bez použitia nezvyčajnej vetnej skladby alebo kombinácie, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. V tejto súvislosti postupuje úrad v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, ktorý vo svojom rozhodnutí vo veci C-265/00 Biomild konštatoval, že označenie, ktoré je výsledkom kombinácie viacerých prvkov, pričom každý prvok opisuje charakteristiky tovarov alebo služieb, o ktorých zápis sa žiada, je taktiež ako celok opisom charakteristík uvedených tovarov alebo služieb, okrem prípadu, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a jednoduchým súhrnom opisných znakov, z ktorých je zložené. To predpokladá, že z dôvodu nezvyčajného charakteru kombinácie prvkov vo vzťahu k prihlasovaným tovarom alebo službám označenie vytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením opisných údajov.<sup>54</sup>

V množstve analyzovaných rozhodnutí úrad poukázal práve na absenciu osobitného slovného alebo grafického prvku, ktorý by označeniu zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Za takýto osobitný prvok by bolo možné považovať napríklad:

- a) zvláštny alebo fantazijný prvok,
- b) nezvyčajné alebo prekvapivé postavenie slovných prvkov, nie však iba neprítomnosť spojovníka alebo medzery medzi výrazmi tvoriacimi prihlasované označenie (z tohto dôvodu zamietnutý napríklad zápis označení „HYPERLITE“<sup>55</sup> alebo „LAPORTA“<sup>56</sup>),
- c) zámerné vyjadrenie slovných prvkov v rozpore s gramatickými pravidlami, nie však v každom prípade, keďže zámerné chyby alebo vynechania slov môžu byť napísané nesprávne aj v dôsledku vplyvov cudzích jazykov, prípadne s cieľom využiť slangový jazyk; podľa úradu pravopisné chyby v zásade nedodajú označeniu dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ak nie sú pútavé, prekvapujúce, nezvyčajné, svojvoľné a/alebo nedokážu zmeniť význam slovného prvku alebo od spotrebiteľa nevyžadujú určitú intelektuálnu námahu, aby si názov, na ktorý údajne odkazujú, s nimi bezprostredne spojil (z tohto dôvodu zamietnutý napríklad zápis označenia

<sup>54</sup> Rozsudok Súdneho Dvora z 12. februára 2004 vo veci C-265/00 Campina Melkunie. C:2004:87. Body 39, 43.

<sup>55</sup> POZ 1100-2020 – slovné označenie „HYPERLITE“.

<sup>56</sup> POZ 443/2021 – slovné označenie „LAPORTA“.

- „skwelle“<sup>57</sup>, pri ktorom nahradenie písmena „v“ písmenom „w“ a zdvojenie písmena „l“ bolo nedostatočne osobité pre založenie rozlišovacej spôsobilosti),
- d) využitie iného ako bežného typu alebo druhu písma, ale s prihliadnutím na to, že priemerný spotrebiteľ nezvykne písmo vnímať ako rozlišujúci prvok identifikujúci obchodný pôvod tovarov a venuje mu len minimálnu pozornosť; v tejto súvislosti je potrebné skúmať najmä to, či osobitný druh alebo typ písma sú spôsobilé odpútať pozornosť spotrebiteľa od opisného významu označenia,
- e) využitie novotvaru, nie však v prípade, ak ide iba o kombináciu slova s predložkou, ak z pohľadu relevantného spotrebiteľa neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami, z ktorých je novotvar zložený (aplikované napríklad v prípade označenia „pregrippal“<sup>58</sup> alebo označenia „KETOBOX“<sup>59</sup>),
- f) využitie čísiel v prihlasovaných označeniach (osobitne sa však prihliada na existenciu priameho a konkrétneho spojenia označenia s dotknutými tovarmi a službami),
- g) použitie jednoduchých geometrických tvarov (body, čiary, kruhy alebo iné geometrické tvary) s výnimkou prípadu, ak sú použité vo funkcii rámu, podčiarknutia alebo orámovania, kedy neumožnia označeniu nadobudnúť rozlišovacu spôsobilosť,
- h) použitie skratiek okrem prípadu, ak je bez hlbších kognitívnych úvah zjavné, že ide len o skratku vytvorenú zo začiatkových písmen tvoriacich prihlásené označenie (použité napríklad vo vzťahu k skratke BCEC umiestnenej na začiatku slovného označenia „BCEC, Bratislava Convention & Exhibition Centre“<sup>60</sup>, ktorá v tomto prípade nedokáže zabezpečiť označeniu rozlišovacu spôsobilosť, keďže ju spotrebiteľ nebude vnímať ako rozlišujúci prvok označenia, na základe ktorého by vedel určiť obchodný pôvod dotknutých tovarov alebo služieb).

Naopak, za prvok, ktorý by opisnému označeniu umožnil získať rozlišovacu spôsobilosť, nemožno podľa úradu považovať zakomponovanie doménového mena spolu so skratkou používanej internetovej domény do prihlasovaného označenia. Podľa úradu napríklad koncovka „sk“ nie je možné považovať za rozlišovací prvok, keďže väčšina domén v SR používa toto štandardizované medzinárodné označenie. Toto pravidlo bolo aplikované napríklad vo vzťahu k obrazovému označeniu **STUDNIAR.SK**<sup>61</sup>, ktoré úrad vyhodnotil ako opisné vzhľadom na opisný charakter slovných prvkov obsiahnutých v tomto označení ako aj samotného doménového mena „studniar.sk“, pričom

konštatoval, že koncovka „sk“ nedokáže označeniu zabezpečiť rozlišovacu spôsobilosť. Obdobne rozhodol úrad v prípade slovného označenia „dones.to“ a jeho obrazovej alternatívy **dones.to**<sup>62</sup>, kedy uviedol, že skratka národnej internetovej domény kráľovstva Tonga „to“ nedokáže týmto označeniam zabezpečiť ich rozlišovacu spôsobilosť, keďže v týchto prípadoch bola doména použitá na účely vytvorenia takého doménového mena, ktoré možno v celosti vysloviť ako slovo alebo slovné spojenie, ktorého zmysel je relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrejmy a pri jeho preskúmaní je zrejmy jeho opisný charakter. V tejto súvislosti možno poukázať na odlišnosť funkcie doménového mena v porovnaní s funkciou ochranných známok, keďže používanie určitého doménového mena samo o sebe nemôže svedčiť o tom, že relevantná spotrebiteľská verejnosť spojenie slovných prvkov, ktorými je toto označenie tvorené, vníma ako označenie tovarov alebo služieb pochádzajúcich od konkrétneho podnikateľského subjektu, keďže názov domény sám osebe odkazuje skôr na internetovú adresu ako na obchodný pôvod tovaru alebo služieb určitého podnikateľa. Samotné doménové mená sa neregistrujú pre konkrétne tovary a služby tak, ako to vyžadujú podmienky ZOZ, no registrovaním domény vzniká blokovací efekt pre ostatné subjekty, tzn. jedna doména – jeden vlastník.

V prípade, ak úrad konštatuje opisnosť slovných prvkov obsiahnutých v označení, je potrebné bližšie preskúmať aj celkovú grafickú úpravu označenia (kompozícia prvkov, farebné vyhotovenie, použitý typ písma, prítomnosť geometrických alebo obrazových prvkov a pod.), ktorá môže byť v konkrétnom prípade spôsobilá odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok, a upútať jeho pozornosť v dostatočnej miere tak, aby ju spotrebiteľ vnímal ako údaj o obchodnom pôvode nárokovovaných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti je potrebné skúmať, či grafická úprava zahŕňa také dištinkatívne prvky, ktoré sú spôsobilé individualizovať pôvod označených tovarov alebo služieb.

Za celkovú grafickú úpravu nespôsobilú zabezpečiť prihlasovanému označeniu rozlišovacu spôsobilosť úrad považoval napríklad:

- a) úpravu spočívajúcu iba v odstránení medzier a použití veľkých začiatkových písmen (namietané napríklad v prípade slovného označenia „IBDPodKontrolou“<sup>63</sup>),
- b) umiestnenie bodky za dominantným slovným prvkom (označenie „BALANSE.“<sup>64</sup>) alebo použitie iného interpunkčného znamienka (označenie **REGEMASK!**<sup>65</sup>)
- c) farebné rozlíšenie jednotlivých slovných prvkov (napr.

57 POZ 1263-2021 – slovné označenie „skwelle“.

58 POZ 1191-2020 – slovné označenie „pregrippal“.

59 POZ 1432-2021 – slovné označenie „KETOBOX“.

60 POZ 1019-2021 – slovné označenie „BCEC, Bratislava Convention & Exhibition Centre“.





61 POZ 275-2021 – grafické označenie.

62 POZ 1610-2020 – grafické označenie.

63 POZ 2002-2020 – slovné označenie „IBDPodKontrolou“.

64 POZ 1476-2021 – slovné označenie „BALANSE.“.

65 POZ 1648-2020 – grafické označenie.

- označenie  <sup>66</sup>, vo vzťahu ku ktorému úrad konštatoval, že farebné rozlíšenie slovných prvkov označenia v sivej a červenej farbe sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie zvýraznenie textu, a nie je teda neobvyklé,
- d) rozdielna veľkosť písma slovných prvkov obsiahnutých v označení, ktorá nie je neobvyklá, pretože sa bežne používa v komerčných nápisoch v rámci obchodných zvyklostí na zdôraznenie hlavnej informácie, ktorú takéto nápisy alebo označenia majú spotrebiteľovi sprostredkovať (napríklad označenie  <sup>67</sup>, ktorého grafickú úpravu úrad vyhodnotil ako jednoduchú, kde slovný prvok „KAFFA“ síce nemá svoje jednotlivé písmená usporiadané v jednej línii, jeho čitateľnosť je však zachovaná a význam slovného prvku je rozpoznateľný),
- e) použitie iba jednoduchých geometrických tvarov (čiarkružníc a pod.),
- f) použitie bežného typu písma na farebnom pozadí alebo v rôznom farebnom prevedení <sup>68</sup>, keďže kombinácie farieb a písiem majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel (označenie  <sup>69</sup>,  <sup>70</sup>),
- g) použitie neoriginálneho obrazového prvku typického pre obrazový opis vlastností nárokových tovarov alebo služieb (napríklad bežné neoriginálne zobrazenie listu konope v bielej farbe na zelenom obdĺžnikovom podklade použité v niektorých obrazových označeniach <sup>71, 72</sup>).

Relevantnou skutočnosťou, na základe ktorej úrad poukazuje na opisnosť prihlasovaného označenia, je aj pochopenie významu označenia (jeho slovných a grafických prvkov) zo strany relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Na tento účel úrad pristupuje k jazykovému a sémantickému výkladu slovných prvkov obsiahnutých v označení, ktorého výsledkom je vyjadrenie významu označenia vnímaného spotrebiteľom pri jeho stretnutí s týmto označením. V množstve z analyzovaných rozhodnutí úrad konštatoval, že význam prihlasovaného označenia je prostý, priamy a jednoznačný, nenecháva priestor na pochybnosti a príslušným spotrebiteľom bude celkový význam označenia zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej myšlienkového námahy alebo osobitného analytického úsilia budú ihneď schopní zistiť povahu poskytovaných tovarov a služieb. Zjednodušene povedané, informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, jasne a bezprostredne vyjadruje

povahu tovarov a služieb, na ktoré sa bude prihlasované označenie vzťahovať, pričom tejto informácii nemožno priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. Príkladom uvedeného je napríklad slovné označenie „ZÁHRADKÁR“ <sup>73</sup>, vo vzťahu ku ktorému úrad konštatoval, že spotrebiteľ po vzhľadnutí tohto označenia v súvislosti s maloobchodnými a veľkoobchodnými službami vie okamžite a bez akéhokoľvek zaváhania, že ide o obchod určený pre záhradkárov, poľnohospodárov a iných spotrebiteľov, ktorí hľadajú tovary v súvislosti so starostlivosťou o záhradu, resp. na účely uspokojovania svojich pestovateľských potrieb. <sup>74</sup> Ďalším príkladom je tiež označenie „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ <sup>75</sup>, pri ktorom úrad posudzoval význam slovného prvku „podcast“, ktoré síce nie je kodifikované v slovenskom jazyku, jeho význam však je dostatočne jasný a relevantná verejnosť ho bude v spojení so slovom „zábava“ vnímať ako odkazujúce na povahu poskytovaných služieb. Obdobne bolo posúdené označenie „PROFIPAIN“ <sup>76</sup>, ktoré spája dva slovné prvky do jedného slova, čo úrad vyhodnotil ako ničím výnimočné, neoriginálne a nie lexikálne neobvyklé, nakoľko je v posudzovanom prípade zrejmé, že spotrebiteľ dokáže v skúmanom označení oba slovné prvky jasne identifikovať a pochopiť ich význam; v danom prípade tak nemožno konštatovať, že ide o kombináciu slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené.

S pochopením významu prihlasovaného označenia úzko súvisí aj posúdenie jazykovej gramotnosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (obyvateľstva SR, prípadne vymedzenej odbornej skupiny verejnosti), a to vzhľadom na početnosť prihlasovaných označení obsahujúcich slovné prvky v inom ako v slovenskom jazyku. Úrad postupuje pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti cudzojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov, akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky či taliansky jazyk) jednoznačne, striktne, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR súvisiacu so stále sa viac prehľbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup SR do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Úrad teda nepokladá použitie cudzieho slovného prvku v prihlasovanom označení ako prvok, ktorý by inak opisnému označeniu dokázal zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť, keďže jeho význam

66 POZ 25-2020 – grafické označenie.

67 POZ 877-2020 – grafické označenie.

68 Tu možno poukázať na prienik s písmenom c) v tejto kategorizácii.

69 POZ 1000-2020 – grafické označenie.

70 POZ 1031-2019 – grafické označenie.

71 POZ 2902-2020 – grafické označenie.

72 POZ 2907-2020 – grafické označenie.

73 POZ 1272-2018 – slovné označenie „ZÁHRADKÁR“.

74 V tejto súvislosti je zaujímavou skutočnosť, že v minulosti úrad zapísal ako ochrannú známku slovné označenie „ZÁHRADKÁR“ (zápis k 17.11.1999, číslo ochrannej známky 187930), ktorá je doposiaľ platnou ochrannou známkou zapísanou pre tovary a služby v medzinárodnej triede 16 (tlačoviny) a 35 (reklamná činnosť, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely).

75 POZ 2926-2020 – slovné „ZÁBAVA V PODCASTOCH“.

76 POZ 1049-2021 – slovné „PROFIPAIN“.

je príslušnému spotrebiteľovi dostatočne zrejmy bez väčšej intelektuálnej námahy. Príkladom takéhoto postupu úradu je posúdenie označení obsahujúcich slovné prvky:

- a) v anglickom jazyku, napríklad označenie „CleanFit“<sup>77</sup>, pri ktorom úrad poukázal na prienik množstva výrazov a slovných spojení z angličtiny do slovenského jazyka, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom; ďalej označenie „BERI“<sup>78</sup> s prihliadnutím na jeho fonetické znenie atď.
- b) v nemeckom jazyku, napríklad označenie „PERL WEISS“<sup>79</sup> alebo „ViaNatur“<sup>80</sup>,
- c) v talianskom jazyku, ako v prípade označenia „LAPORTA“<sup>81</sup>,
- d) vo francúzskom jazyku, napríklad označenie „ULTRABLANC“<sup>82</sup>,
- e) alebo aj v latinčine, ako napríklad označenie „JUVENIL“<sup>83</sup>.

Ďalším argumentom podporujúcim aplikovateľnosť dôvodu pre zamietnutie zápisu označenia podľa § 5 ods. 1 písm. c) je skutočnosť, že prihlasované označenie má laudatórny (pochvalný) charakter. Dôsledkom použitia slovných prvkov s pochvalným charakterom je, že sa prihlasovaným tovarom a službám pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality, čo spotrebiteľa navádza k úsudku, že tieto tovary a služby sú kvalitnejšie a/alebo výhodnejšie v porovnaní s konkurenciou. Zápis takéhoto označenia do registra ochranných známk by tak prihlasovateľ mohol zvýhodňovať oproti jeho konkurencii. Laudatórne označenia bez dopĺňujúcich dištingtívnych prvkov sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti. Na ilustráciu takýchto označení možno uviesť označenia ako „Dobrá pôžička“<sup>84</sup>, „Lepšia splátka“<sup>85</sup>, „POCTIVÁ“<sup>86</sup>, „Fernet Citrus Legenda“<sup>87</sup>, „TOP GAS“<sup>88</sup> alebo „skwelle“<sup>89</sup>, kde použitie slovných prvkov, ako „dobrá“, „lepšia“, „legenda“ a pod., pochvalného charakteru sa spolu s ďalšími skutočnosťami pričínilo o vylúčenie možnosti zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ.

Napriek deklarovanej skutočnosti, podľa ktorej § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ sleduje predovšetkým verejný záujem na ponechaní opisných označení opisujúcich určité vlastnosti tovarov a služieb, na ktoré sa prihlasované označenie

vzťahuje, voľnými na využívanie všetkými ostatnými súťažiteľmi ponúkajúcimi takéto tovary alebo služby, nebolo zachovanie tohto verejného záujmu deklarované vo všetkých rozhodnutiach, v ktorých úrad odkazoval na spoločnú aplikáciu § 5 ods. 1 písm. b) a c) ZOZ ako dôvodov pre odmietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky. Argument potreby ponechania označenia voľným ostatným súťažiteľom ponúkajúcim rovnaké tovary alebo služby bol úradom aplikovaný iba v texte 64 rozhodnutí, čo z celkového počtu 176 analyzovaných rozhodnutí, v ktorých úrad odkazoval na opisovanú kombináciu zápisných výluk, predstavuje iba niečo vyše 36 % rozhodnutí. Uvedená skutočnosť oslabuje uvedené vymedzenie základného cieľa absolútnej zápisnej výluky upravenej v § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ a potvrdzuje jej výraznú prepojenosť s výlukou nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, ktorej vyjadrenie v skúmaných rozhodnutiach dominuje.

Pokiaľ sa však vrátime k požiadavke ponechania opisných označení voľnými, táto je v analyzovaných rozhodnutiach vyjadrená tým spôsobom, že úrad konštatuje, že zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom alebo službám. Vzhľadom na opisný charakter označenia preto musí byť ostatným subjektom pôsobiacim v príslušnej oblasti ponechaná možnosť používať toto označenie v súčasnosti, ako aj v budúcnosti a z uvedeného dôvodu nemožno označeniu priznať dispozičné právo len jedinému subjektu prostredníctvom zápisu označenia ako ochrannej známky. Konkrétnymi príkladmi označení nezapísaných do registra ochranných známk z tohto dôvodu sú napríklad označenia odkazujúce na miesto pôvodu, resp. poskytovania tovarov alebo služieb, ktoré by v prípade jeho zápisu nemohli využívať ostatní súťažitelia obdobne pôsobiaci v tejto oblasti. V tejto súvislosti boli namietané napríklad označenia „Cestné stavby LM“<sup>90</sup>, pri ktorom úrad uviedol, že každý poskytovateľ služieb zameraných na výstavbu ciest a cestnej infraštruktúry a súvisiacich služieb pôsobiaci v meste alebo v okrese Liptovský Mikuláš musí mať možnosť používať toto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť a opisný charakter, „Kubínska“<sup>91</sup>, „Štampoch“<sup>92</sup>, „FATRAPARK“<sup>93</sup> a ďalšie.

77 POZ 1213-2020 – slovné označenie „CleanFit“.

78 POZ 600-2021 – slovné označenie „BERI“.

79 POZ 715-2020 – slovné označenie „PERL WEISS“.

80 POZ 2296-2020 – slovné označenie „ViaNatur“.

81 POZ 443-2021 – slovné označenie „LAPORTA“.

82 POZ 2240-2019 – slovné označenie „ULTRABLANC“.

83 POZ 1042-2021 – slovné označenie „JUVENIL“.

84 POZ 2643-2020 – slovné označenie „Dobrá pôžička“.

85 POZ 2644-2020 – slovné označenie „Lepšia splátka“.

86 POZ 2529-2018 – slovné označenie „POCTIVÁ“.

87 POZ 970-2021 – slovné označenie „Fernet Citrus Legenda“.

88 POZ 397-2021 – slovné označenie „TOP GAS“.

89 POZ 1263-2021 – slovné označenie „skwelle“.

90 POZ 2198-2020 – slovné označenie „Cestné stavby LM“.

91 POZ 2131-2020 – slovné označenie „Kubínska“.

92 POZ 1453-2021 – slovné označenie „Štampoch“.

93 POZ 1956-2020 – slovné označenie „FATRAPARK“.



Ďalší príklad predstavujú opisné označenia opisujúce druh tovaru alebo služby, ktoré majú byť pod označením poskytované, napríklad druh liehoviny (označenia „Fernet Legenda“<sup>94</sup> alebo „Rizling Jurský“<sup>95</sup>), druh potraviny (označenia „Pestrá polievková zmes“<sup>96</sup>, „Pestrá polievková zmes bezgluténová“<sup>97</sup>, „Pestrá hŕstková zmes“<sup>98</sup> alebo „Pestrá fazuľová zmes“<sup>99</sup>), druh služby, napríklad finančnej (označenia „Účet zadarmo“<sup>100</sup>, „Účet plus“<sup>101</sup>), lekárskej („RODINNÁ LEKÁREŇ“<sup>102</sup>) alebo remeselnej služby („OKNO SERVIS“<sup>103</sup>) a pod.

Z analyzovaných rozhodnutí nie je jednoznačne zrejmé, prečo úrad poukázal na požiadavku ponechania označenia voľným v prípadoch niektorých označení, nie však vo vzťahu k iným. Dôvodom pre uvedené môže byť napríklad skutočnosť, ak úrad považoval svoju argumentáciu podloženú ostatnými z vymedzených dôvodov za dostatočnú. To však nezodpovedá interpretácii § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ ako absolútneho dôvodu pre nezapísanie označenia založeného na potrebe umožniť používanie opisných označení všetkými súťažiteľmi ponúkajúcimi rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Vo vzťahu k skúmaniu interpretácie § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ ako dôvodu pre zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky zo strany úradu je zaujímavým aj posúdenie argumentov prihlasovateľov, ktorí sa po prvotnom odbornom vyjadrení úradu o nemožnosti zápisu označenia snažili tento výsledok úradného prieskumu zmeniť. V tejto súvislosti možno rozlíšiť niekoľko základných línií argumentácie prihlasovateľov.

Po prvé, mnohí prihlasovatelia odkazovali vo svojich vyjadreniach na iné, už zapísané ochranné známky (slovenské i zahraničné), ktoré mali odôvodniť oprávnenosť zápisu nimi prihlasovaného označenia. V tejto súvislosti neboli v žiadnom z analyzovaných prípadov úspešní.<sup>104</sup> Úrad poukazoval najmä na skutočnosť, že v oblasti známkového práva možno použiť analógiu výlučne v identických prípadoch, pričom v skúmaných rozhodnutiach bola konštatovaná odlišnosť konaní vo veciach ochranných známkov daná najmä charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom vecí. Úrad v tejto súvislosti tiež poukazuje na to, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť vzaté do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať

aj drobné rozdiely. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú samy o sebe k vzniku nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky, sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie.<sup>105</sup> Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka s koncepciou, ktorú prihlasovateľ pokladá za zhodnú, nevyvracia to naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky.

Po druhé, niektorí prihlasovatelia uvádzali vo svojich vyjadreniach ako podporný argument pre zápis nimi prihlasovaného označenia aj skutočnosť, že takéto označenia už boli zaregistrované ako ich obchodné mená. K tomu úrad poukazuje na potrebu odlišovať inštitút obchodného mena od inštitútu ochrannej známky. Na rozdiel od obchodného mena, ktoré má evidenčný charakter, t. j. jeho funkciou je odlišovať jednotlivé subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť na základe ZOZ, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia ako ochrannej známky. V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou jej zápisu do registra rozlišovacia spôsobilosť. Na rozdiel od obchodného mena nemôže ochranná známka obsahovať výlučne opisné údaje, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty na označenie rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb.

Po tretie, niektorí prihlasovatelia sa snažia prekonať skúmanú zápisnú výlukou odkazom na § 5 ods. 2 ZOZ, podľa ktorého označenie uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k územiu SR rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti úrad poukazuje najmä na to, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť

94 POZ 973-2021 – slovné označenie „Fernet Legenda“.

95 POZ 893-2021 – slovné označenie „Rizling Jurský“.

96 POZ 1547-2021 – slovné označenie „Pestrá polievková zmes“.

97 POZ 1540-2021 – slovné označenie „Pestrá polievková zmes bezgluténová“.

98 POZ 1537-2021 – slovné označenie „Pestrá hŕstková zmes“.

99 POZ 1536-2021 – slovné označenie „Pestrá fazuľová zmes“.

100 POZ 2661-2020 – slovné označenie „Účet zadarmo“.

101 POZ 2662-2020 – slovné označenie „Účet plus“.

102 POZ 2725-2020 – slovné označenie „RODINNÁ LEKÁREŇ“.

103 POZ 2015-2021 – slovné označenie „OKNO SERVIS“.

104 Uvedené vyplýva samozrejme zo skutočnosti, že v príspevku boli analyzované výlučne rozhodnutia zamietajúce zápis označenia ako ochrannej známky z dôvodu aplikácie niektorej zo zápisných výluk.

105 Rozsudok Súdneho dvora z 10.3.2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT. C:2011:139.

potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí podľa § 52 ods. 1 a 3 ZOZ samotný prihlasovateľ. Žiadnemu z prihlasovateľov sa nepodarilo týmto spôsobom dosiahnuť zápis ich označenia do registra ochranných známk.<sup>106</sup>

Po štvrté, v prípadoch dvoch označení sa ich prihlasovatelia pokúsili zmeniť nesúhlasné vyjadrenie úradu k zápisu nimi prihlasovaných označení podaním návrhu na zmenu pôvodne prihlasovaného označenia na iné označenie. V týchto prípadoch musel úrad konštatovať, že platná legislatíva neumožňuje prihlasovateľovi zmeniť v rámci prebiehajúceho konania o zápise ochrannej známky znenie či grafické vyhotovenie prihláseného označenia (§ 24 ods. 3 ZOZ). Prípustné zmeny vymedzuje § 27 ods. 1 ZOZ a iné zmeny nie sú prípustné. Úrad preto nemohol pripustiť zmenu označenia „Kokard“<sup>107</sup> (navrhovaná zmena na označenie „Ametrin’s“) a „Šmrnc“<sup>108</sup> (na označenie „Šmrnc – priestor udržateľnej módy“).

### 1.5 Obvyklosť označení v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach (§ 5 ods. 1 písm. d) ZOZ)

Dôvodom pre odmietnutie zápisu označenia do registra ochranných známk je podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZOZ prípad, ak je označenie tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa interpretácie tohto dôvodu zamietnutia zo strany Súdneho dvora platí, že „označenia alebo značky, ktoré tvoria ochrannú známku a ktoré sa stali obvyklými v bežnej reči alebo v dobrej viere a v zaužívaných obchodných zvyklostiach na označenie dotknutých výrobkov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, nie sú vhodné na rozlíšenie tovarov alebo služieb jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov, a teda neplnia základnú funkciu ochrannej známky okrem prípadu, že by na základe používania týchto označení alebo značiek nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť.“<sup>109</sup> V zmysle uvedeného teda označenia spadajúce pod právny rámec skúmanej zápisnej výluky súčasne trpia nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti, čo zakladá automaticky aj aplikáciu § 5 ods. 1 písm. b) ZOZ.

Významné prepojenie možno identifikovať aj medzi skúmanou zápisnou výlukou a výlukou zápisu opisných označení podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ. Napriek tomuto zrejmemu prieniku je však potrebné poukázať na to, že označenia spadajúce do rámca výluky podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZOZ

nie sú vylúčené zo zápisu z dôvodu, že majú deskriptívny charakter, ale z dôvodu ich súčasného používania v obchodných sektoroch zahŕňajúcich obchodovanie s tovarmi alebo službami, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje.<sup>110</sup> Pri aplikácii opisovanej zápisnej výluky nie je teda rozhodujúce, či príslušné označenie opisuje vlastnosti dotknutých tovarov alebo služieb.

Príkladmi označení spadajúcich do rámca skúmanej zápisnej výluky sú napríklad skratky, ktoré sa začali používať v neformálnom či slangovom jazyku, čím sa stali v obchodnom styku bežnými, ako aj obrazové označenia, ktoré sa stali štandardným označením určitého typu tovaru alebo služieb (napríklad biele písmeno P na modrom podklade na označenie parkoviska). Ďalším príkladom sú označenia, ktoré časom zovšeobecneli a v súčasnosti sú vnímané ako bežný názov tovarov alebo služieb, pre ktoré boli v minulosti chránené ako ochranná známka (napr. označenie Thermos, Celluloid a pod.).

V súlade s uvedenými závermi o prepojení vymedzených dôvodov zamietnutia zápisu prihlasovaného označenia sme v rámci našej analýzy identifikovali 10 rozhodnutí, v ktorých úrad poukazoval na aplikáciu skúmaného zápisného dôvodu, a to v nasledujúcich kombináciách: dve rozhodnutia s odkazom na zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) ZOZ, päť rozhodnutí s odkazom na zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) ZOZ a tri rozhodnutia s odkazom na zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a h) ZOZ.

Pokiaľ ide o rozhodnutia, v ktorých úrad odôvodnil svoj záver o nemožnosti zápisu označenia výlučne na základe kombinácie ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a d), v týchto úrad konštatoval absenciu rozlišovacej spôsobilosti danú skutočnosťou, že označenie je tvorené prvkami, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku (napríklad označenie **DOM**<sup>111</sup>, ktoré relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje iba jednoduchú informáciu o povahe subjektu a služieb ním poskytovaných) alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach (napríklad označenie „Varieta“<sup>112</sup> v oblasti, ktorá má priamy súvis s nárokovanými tovarmi a službami, tzn. v oblasti kvetov, rastlín vrátane ich pestovania a ostatnej súvisiacej činnosti).

Nadväzne vo vzťahu k rozhodnutiam, v ktorých úrad aplikoval kombináciu zápisných výluk s odkazom na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d), v týchto úrad obdobne argumentoval na strane jednej opisnosťou prihlasovaných označení<sup>113</sup> a na strane druhej ich obvyklosťou. Napríklad vo vzťahu k prihlasovanému označeniu „Snapshot“<sup>114</sup> úrad uviedol,

106 Uvedené opätovne vyplýva z povahy analyzovaných rozhodnutí.

107 POZ 348-2021 – slovné označenie „Kokard“.

108 POZ 1775-2021 – slovné označenie „Šmrnc“.

109 Rozsudok Súdneho Dvora z 5. októbra 2004 vo veci C-192/03 P Alcon v OHIM. C:2004:587. Bod 29. Obdobne Rozsudok Súdneho dvora z 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell. C:2001:510. Bod 37.

110 Rozsudok Súdneho dvora z 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell. C:2001:510. Bod 35. Rozsudok Súdneho Dvora z 5. októbra 2004 vo veci C-192/03 P Alcon v OHIM. C:2004:587. Bod 28.

111 POZ 2745-2020 – grafické označenie.

112 POZ 2581-2020 – slovné označenie „Varieta“.

113 Predmetná argumentácia je v súlade so závermi prezentovanými v predchádzajúcej kapitole.

114 POZ 323-2021 – slovné označenie „Snapshot“.

že slovný prvok, z ktorého sa označenie skladá, sa bežne používa a vyskytuje v oblasti informatiky v súvislosti so všetkými prihlásenými službami zameranými na tvorbu, výskum a vývoj softvérových produktov, a teda je tvorené výlučne údajom, ktorý sa stal v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach obvyklým.

Vo vzťahu k rozhodnutiam o zamietnutí zápisu označenia z dôvodu aplikácie § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a h), tieto sa svojou argumentáciou neodchylujú od uvedeného. Zaujímavým je však v tejto súvislosti rozhodnutie úradu vo vzťahu k označeniu (obrázok č. 9<sup>115</sup>), pri ktorom úrad založil obvyklosť označenia v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach na základe prítomnosti údaje odkazujúceho na



Obrázok 9

zemepisný pôvod tovarov a služieb (štátneho znaku SR). V tejto súvislosti je viditeľný prienik so zápisnou výlukou danou opisnosťou označenia podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ.

### 1.6 Označenia tvorené výlučne tvarom výrobku (§ 5 ods. 1 písm. e) ZOZ)

Ako ochrannú známku nemožno tiež zapísať označenie, ktoré je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu. Účelom sledovaným týmto dôvodom pre odmietnutie zápisu je potreba predchádzať tomu, aby ochranná známka viedla k vytvoreniu monopolného postavenia jej majiteľa v súvislosti s technickými riešeniami alebo úžitkovými vlastnosťami výrobku, ktoré môže spotrebiteľ vyhľadávať aj u ostatných súťažiteľov.<sup>116</sup> Skúmaná absolútna výlučka pritom ustanovuje viaceré dôvody pre odmietnutie zápisu, ktoré sa neuplatňujú kumulatívne, ale sú samostatné a aplikujú sa nezávisle.<sup>117</sup> Uvedené však samozrejme nebráni tomu, aby sa na konkrétne prihlasované označenie vzťahovali aj viaceré z dôvodov pre odmietnutie zápisu vymedzených v tomto ustanovení. Osobitosťou skúmaného dôvodu pre odmietnutie zápisu označenia je tiež skutočnosť, že sa tento dôvod vzťahuje výlučne na tovary a nie na služby.

Pokiaľ ide o interpretáciu pojmu „tvar“ výrobku, ako konštatuje Súdny dvor, tento pojem vo všeobecnosti „označuje všetky línie alebo obrisy, ktoré vymedzujú dotknutý výrobok v priestore.“<sup>118</sup> V danom rozhodnutí napríklad Súdny dvor vyhodnotil umiestnenie červenej farby na špecifickom

mieste výrobku (na podrážke topánky na vysokom opätku) ako nespádajúce do rámca analyzovanej zápisnej výluky vzhľadom na to, že namietané označenie nie je tvorené výlučne opísaným „tvarom“.<sup>119</sup> Nadväzne Všeobecný súd upresnil interpretáciu tejto zápisnej výluky, keď uviedol, že príslušná právna úprava tohto dôvodu pre zamietnutie nerozlišuje medzi troj- alebo dvojrozmernými tvarmi alebo dvojrozmernými reprezentáciami trojrozmerných tvarov, ale skúmané ustanovenie sa vzťahuje na všetky možnosti znázornenia tvaru výrobku v prihlasovanom označení.<sup>120</sup>

Vo vzťahu k prvej kategórii opisovanej zápisnej výluky Súdny dvor interpretoval pojem „tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru“ tak, že daný pojem „znamená, že zápis tovarov, ktorých podstatné vlastnosti sú typické pre funkciu alebo druhové funkcie tohto tovaru, treba v zásade odmietnuť (...) [keďže] vyhradenie takýchto vlastností jedinému hospodárskemu subjektu by bránilo tomu, aby konkurenčné podniky mohli dávať svojim výrobkom tvar, ktorý by bol užitočný na účely ich používania.“<sup>121</sup> Naopak, túto kategóriu zápisnej výluky nemožno uplatniť, ak prihlasované označenie tvaru tovaru obsahuje aj iný okrasný alebo fantazijný prvok, ktorý nie je typický pre druhovú funkciu tovaru a ktorý má dôležitú alebo podstatnú úlohu.<sup>122</sup> Ako uvádza v tejto súvislosti Lazíková, „v tomto prípade majú konkurenčné podniky jednoduchý prístup k alternatívnym tvarom s rovnakou funkciou, keďže neexistuje ohrozenie dostupnosti technického riešenia.“<sup>123</sup>

Cieľom druhej kategórie opisovanej zápisnej výluky, ktorú predstavuje tvar, prípadne iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, je zabezpečiť, aby podniky nemohli prostredníctvom ochrannej známky monopolne a časovo neobmedzene udržiavať svoje výlučné práva na technické riešenia. Ako v tejto súvislosti uvádza Súdny dvor, „ak totiž tvar výrobku je iba prejavom technického riešenia dosiahnutého výrobcom tohto výrobku, ktoré si patentoval, ochrana tohto tvaru ako ochrannej známky by po skončení platnosti patentu značne a trvalo znížila možnosť ostatných podnikov používať uvedené technické riešenie,“<sup>124</sup> čo by bolo v rozpore s princípom časového obmedzenia ochrany duševného vlastníctva v EÚ. Príkladom označenia spadajúceho do rámca tejto kategórie zápisných výluk je napríklad obrazové trojrozmerné zobrazenie Lego kocky, ktoré Súdny dvor vyhodnotil ako označenie, ktorého zápis by vytvoril podniku, ktorý vyvinul určité technické riešenie, monopol vo vzťahu k jeho konkurentom, ktorí uvádzajú na trh identické kópie tvaru výrobku obsahujúce úplne rovnaké technické riešenie.<sup>125</sup>

115 POZ 264-2021 – grafické označenie.

116 Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002 vo veci C-Philips. ECLI:EU:C:2002:377. Bod 78.

117 Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck. ECLI:EU:C:2014:2233. Bod 39.

118 Rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2018 vo veci C-163/16 Louboutin. C:2018:423. Bod 21.

119 Ibid. C:2018:423. Body 24-27.

120 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2012 vo veci T-331/10 Yoshida Metal Industry / OHMI – Pi-Design a i. T:2012:220. Bod 24.

121 Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck. C:2014:2233. Body 25 – 26.

122 Ibid. Bod 22.

123 Lazíková, J. Zákon o ochranných známkach. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-80-5710-121-5. S. 32.

124 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 2010 vo veci C-48/09 P Lego Juris / ÚHVT. C:2010:516. Bod 46.

125 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 2010 vo veci C-48/09 P Lego Juris / ÚHVT. C:2010:516. Bod 61.

Pokiaľ ide o tretiu kategóriu skúmanej zápisnej výluky, ktorá sa vzťahuje na tvar alebo inú vlastnosť, ktorá tovaru dodáva podstatnú hodnotu, tento dôvod zamietnutia zápisu možno uplatniť aj na označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru s viacerými vlastnosťami, ktoré mu môžu dávať rôzne podstatné hodnoty. Skúmanú kategóriu totiž nemožno obmedziť iba na tvar výrobkov, ktoré majú výlučne umeleckú alebo okrasnú hodnotu, a to z dôvodu nebezpečenstva, že sa nebude vzťahovať na výrobky, ktoré majú okrem významného estetického prvku aj podstatné funkčné vlastnosti. V tomto poslednom prípade by právo, ktoré priznáva ochranná známka jej majiteľovi, poskytovalo monopol na podstatné vlastnosti výrobkov, čo by bránilo tomu, aby tento dôvod zamietnutia plnil svoj cieľ v celom rozsahu.<sup>126</sup>

V kontexte analyzovaných rozhodnutí musíme konštatovať, že úrad neaplikoval opisovanú zápisnú výluky ani v jednom zo skúmaných rozhodnutí o zamietnutí zápisu prihlasovaného označenia. Vzhľadom na uvedené sa nebudeme tejto zápisnej výluke v práci ďalej venovať.

### 1.7 Rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (§ 5 ods. 1 písm. f) ZOZ)

Dôvodom pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky je aj skutočnosť, že prihlasované označenie je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Verejným poriadkom sa v zmysle judikatúry Súdneho dvora rozumejú tie vnútroštátne právne predpisy, ktorých dodržiavanie sa považuje za natoľko kľúčové pre zachovanie politickej, sociálnej alebo ekonomickej organizácie členského štátu, že je potrebné stanoviť ich dodržiavanie každou osobou nachádzajúcou sa na vnútroštátnom území daného štátu alebo ich uplatňovanie na právne vzťahy nachádzajúce sa v tomto členskom štáte.<sup>127</sup> Dobré mravy, na druhej strane, predstavujú určité všeobecne spoločensky uznávané pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku.<sup>128</sup>

Pri posudzovaní rozporu označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi sa podľa konštantnej judikatúry prihliada na samotné označenie a nie na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania jeho prihlasovateľa.<sup>129</sup> Ďalšou skutočnosťou, ktorá sa v tejto súvislosti zohľadňuje, je vnímanie označenia zo strany príslušnej skupiny verejnosti, ktoré sa môže líšiť v jednotlivých štátoch, a to najmä z jazykových, historických, spoločenských alebo kultúrnych dôvodov.

Úrad vo svojej metodike konania vo veciach ochranných známk medzi príklady označení spadajúce do rámca opisovanej zápisnej výluky zahŕňa napríklad označenia obsahujúce rasistické alebo nacistické symboly, zobrazujúce alebo obsahujúce mená významných osôb národných dejín a osôb, ktorých historický vklad vo vzťahu k štátotvornému národu a štátnosti je všeobecne uznávaný, označenia štátnych orgánov, politických strán a verejnoprávnych inštitúcií, ako aj označenia obscénne, pornografické a pohoršujúce.<sup>130</sup>

Z rozhodovacej praxe úradu možno uviesť tri príklady označení, ktorých zápis do registra ochranných známk bol zamietnutý z dôvodu ich rozporu s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Prvý príklad predstavuje slovné označenie „Masaryk pivo“<sup>131</sup>, vo vzťahu ku ktorému úrad poukázal na osobnosť Tomáša Garrigua Masaryka ako na osobu, ktorá je na území SR všeobecne uznávaná a má nespochybniteľné postavenie v dejinách slovenskej štátnosti. Spájanie takejto významnej osobnosti s tovarmi, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje (tovary „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), neumožňuje vylúčenie dehonestácie uvedenej osobnosti. Z uvedeného dôvodu je založená aplikovateľnosť skúmanej zápisnej výluky, a to pre rozpor prihlasovaného označenia s dobrými mravmi.



LE CURVE  
LIMITED CLOTHING  
Obrázok 10

Ďalším príkladom je obrazové označenie<sup>132</sup> (obrázok č. 10), ktoré spadá do rámca popisovanej výluky z dôvodu, že obsahuje slovný prvok, ktorý je spôsobilý vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie a nemravné asociácie z dôvodu jeho fonetického znenia v slovenskom

jazyku, ktoré predstavuje vulgárny výraz, resp. nadávku. Úrad v tejto súvislosti poukázal na to, že zo základnej funkcie ochrannej známky vyplýva jej verejný charakter, a teda jej určenie širokému okruhu spotrebiteľov, pričom v obchodnom styku je ochranná známka voľne dostupná všetkým vekovým kategóriám. Z prirodzeného záujmu štátu a spoločnosti potom vyplýva absolútna výlučka tých označení, ktoré obsahujú prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnemu poriadku. Do tejto kategórie patria aj označenia obscénne, pornografické alebo inak pohoršujúce, t. j. také, ktoré sú spôsobilé pôsobiť na mravný vývoj a správanie verejnosti, najmä maloletých a mladistvých osôb.

Posledným príkladom označenia, ktoré úrad vyhodnotil ako rozporné s verejným poriadkom a dobrými mravmi, je slovné označenie „Lepra Delirio“<sup>133</sup>. Dôvodom pre uvedené

126 Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck. C:2014:2233. Body 32 a 36.

127 Rozsudok Súdneho dvora z 23. novembra 1999 v spojených veciach C 369/96 a C 376/96 Arblade a i. C:1999:575. Bod 30.

128 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 2011, sp. zn. IV ÚS 55/2011-19.

129 Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2005 vo veci T-140/02 Sportwetten / OHMI – Intertops Sportwetten (INTERTOPS). C:2005:312. Body 27 až 28.

130 Metodika konania – ochranné známky. S. 20. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

131 POZ 2193-2020 – slovné označenie „Masaryk pivo“.

132 POZ 2156-2020 – grafické označenie.

133 POZ 1592-2021 – slovné označenie „Lepra Delirio“.



bola skutočnosť, že označenie tvoria slovné prvky, ktoré sú svojím významom spôsobilé vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie alebo strach zo smrteľnej choroby alebo vo vzťahu k tej časti verejnosti, ktorá má s týmto ochorením určité traumatické skúsenosti, môže takéto označenie pôsobiť až šokujúco. Nadväzne označovanie tovarov (odevov, obuv) týmto označením môže tiež určitá skupina spotrebiteľskej verejnosti považovať za propagovanie tejto choroby. V tejto súvislosti poukázal úrad na rozhodnutie Všeobecného súdu, v ktorom súd konštatoval, že pri skúmaní tejto zápisnej výluky nie je potrebné stanoviť, že prihlasovateľ chce šokovať alebo urážať príslušnú verejnosť; objektívna skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka EÚ môže byť vnímaná ako šokujúca alebo urážlivá, je postačujúca.<sup>134</sup> Úrad v zmysle uvedeného konštatoval nemožnosť zápisu predmetného označenia vzhľadom na to, že takéto označenie bude určitá časť verejnosti vnímať ako označenie nemravné alebo pohoršujúce. Z uvedeného dôvodu je vo verejnom záujme, aby štát registráciu takého označenia ako ochrannej známky nepripustil.

### 1.8 Označenie spôsobilé klamať verejnosť (§ 5 ods. 1 písm. g) ZOZ

Úrad zamietne zápis označenia do registra ochranných známok aj v prípade, ak prihlasované označenie môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti ide o demonštratívny výpočet vlastností tovarov alebo služieb, ktorých deklarovanie zo strany prihlasovateľa môže viesť k uvedeniu spotrebiteľa do omylu alebo k jeho zavádzaniu. Pri posudzovaní aplikovateľnosti predmetnej výluky príslušný úrad prihliadne predovšetkým na predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný, pričom nemusí na tento účel vykonať znalecké dokazovanie alebo verejný prieskum medzi spotrebiteľmi.<sup>135</sup> Opisovaná zápisná výluka pritom bude aplikovaná za predpokladu, že možno konštatovať existenciu skutočného klamania alebo dostatočne závažnú pravdepodobnosť klamania spotrebiteľa.<sup>136</sup> Ako obdobne uvádza úrad vo svojej metodike, na konštatovanie klamlivosti postačuje „zistenie potenciálnej, ale zároveň reálnej možnosti uvedenia spotrebiteľa do omylu.“<sup>137</sup> Úrad v tejto súvislosti poukazuje na predmet prieskumu vykonávaný vo vzťahu k opisovanej zápisnej výluke, pri ktorej sa posudzuje klamlivosť označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (druh, vlastnosti), klamlivosť zemepisných

označení vo vzťahu k sídlu prihlasovateľa, ako aj vo vzťahu k tovarom, ktoré nepochádzajú z označeného územia.<sup>138</sup> Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, tzn. či chcel, alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať či uvádzať do omylu. Rozhodujúcou skutočnosťou pri posudzovaní tiež nie je predmet podnikania prihlasovateľa.

Pokiaľ ide o výsledky dosiahnuté analýzou skúmaných rozhodnutí, tieto zahŕňali celkovo 6 rozhodnutí, v ktorých úrad aplikoval skúmanú zápisnú výluku, z toho v 4 rozhodnutiach úrad odkazoval výlučne na § 5 ods. 1 písm. g) ZOZ ako na dôvod zamietnutia zápisu prihlasovaného označenia a v 2 rozhodnutiach sa súčasne odkazovalo na kombináciu zápisných výluk upravených v § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) ZOZ. Pri použití opisovanej zápisnej výluky poukazoval úrad najmä na možnú klamlivosť prihlasovaného označenia danú prítomnosťou slovného alebo grafického prvku odkazujúceho na povahu namietaných tovarov alebo služieb. Príkladom uvedeného je napríklad slovné označenie „SELČIANSKY TERMIX“<sup>139</sup>, pri ktorom úrad konštatoval existenciu reálnej možnosti uvedenia spotrebiteľa do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, a to vďaka prítomnosti slovného prvku „termix“, ktorý by mohol spotrebiteľa zmiestiť, resp. klamať o povahe takto označeného tovaru, keďže sa prihlasované označenie nevzťahovalo na tento konkrétny druh mliečného výrobku, ale namietané tovary iba všeobecne zahŕňali „mlieko, syry, maslo, jogurt“.

Okrem povahy tovarov a služieb odkazoval úrad vo svojej rozhodovacej praxi aj na prítomnosť prvku označujúceho zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb ako na dôvod zakladajúci klamlivosť označenia. Príkladom uvedeného je obrazové označenie (obrázok č. 11<sup>140</sup>) obsahujúce maďarskú trikolóru



Obrázok 11

v kombinácii so slovným údajom „MALEV Hungarian Airlines“,

ktorý odkazuje na názov bývalého maďarského leteckého dopravcu. Vzhľadom na túto skutočnosť úrad vo výsledku prieskumu uviedol, že u relevantného spotrebiteľa bude prihlásené označenie evokovať spojitost' takto označených služieb s územím Maďarska. Pri zvážení skutočnosti, že prihlasovateľom je slovenský podnikateľ, existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne zemepisného pôvodu označovaných služieb.

134 Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2011 vo veci T-526/09 PAKI Logistics / ÚHVT (PAKI). T:2011:564: Body 20 až 26.

135 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 1998 vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tuský/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt. C:1998:369. Bod 31.

136 Rozsudok Súdneho dvora z 30. marca 2006 vo veci C-259/04 Emanuel. ECLI:EU:C:2006:215. Bod 47.

137 Metodika konania – ochranné známky. S. 20. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

138 Ibidem.

139 POZ 2369-2020 – slovné označenie „SELČIANSKY TERMIX“.

140 POZ 2984-2020 – grafické označenie.



### 1.9 Označenia obsahujúce označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru (§ 5 ods. 1 písm. h) ZOZ)

Podľa § 5 ods. 1 písm. h) ZOZ sa do registra ochranných známok nezapíše ani označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru. Uvedené ustanovenie odkazuje konkrétne na čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva<sup>141</sup>, ktorý ustanovuje povinnosť odmietnuť zápis erbov, vlajok alebo iných znakov štátnej zvrchovanosti únijských krajín, úradných skúšobných, puncových a záručných značiek pri nich zavedených, ako aj každých ich napodobení z heraldického hľadiska, ako ochranných známok. Predmetný zákaz sa vzťahuje aj na zápis erbov, vlajok a iných symbolických znakov, skratiek alebo názvov medzinárodných medzivládnych organizácií, ktorých je jedna alebo viac únijských krajín členom, s výnimkou tých, ktorých ochrana bola už predmetom platných medzinárodných dohôd.

V tejto súvislosti postačuje, aby vylúčené znaky tvorili iba časť prihlasovaného označenia, nemusí ísť výlučne o prípady, kedy je označenie vo svojej celistvosti tvorené vylúčeným znakom podľa čl. 6ter predmetného dohovoru. Ako v tejto súvislosti uvádza napríklad Súdny dvor, právna úprava „zakazuje nielen zápis ochranných známok, ktoré pozostávajú zo znaku štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeniny „z heraldického hľadiska“, ale tiež zápis alebo ich používanie (...) ako prvku kombinovanej ochrannej známky. Na účely posúdenia kombinovanej ochrannej známky z hľadiska tohto ustanovenia je potrebné zohľadniť každý prvok spomínanej ochrannej známky, a aby nedošlo k zápisu dotknutej ochrannej známky, stačí, ak jeden z týchto prvkov predstavuje znak štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeninu „z heraldického hľadiska“, nezávisle od jej celkového vnímania.“<sup>142</sup>

Zoznam chránených znakov vylúčených zo zápisu spravuje Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Vo vzťahu k SR boli do zoznamu vylúčených znakov zaradené štátny znak, štátna vlajka a štátna pečať. Zákaz použitia vymedzených znakov ako ochranných známok nie je absolútny, ale možno ho prekonať udelením súhlasu príslušného orgánu na použitie znaku v prihlasovanom označení (v podmienkach SR napríklad na základe splnomocnenia Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR).

Z analyzovaných rozhodnutí možno identifikovať 7 prípadov aplikácie opisovaného dôvodu pre odmietnutie zápisu prihlasovaného označenia, z ktorých prevažná väčšina sa týkala použitia štátneho znaku alebo štátnej vlajky SR v označení. Okrem týchto prípadov namietal úrad aj neoprávnené použitie štátneho znaku a vlajky Švajčiarska, ako

aj štátnych vlajok štátov Slovenska, Nemecka, Česka, Švajčiarska, Maďarska atď.

### 1.10 Rozpor s osobitným predpisom alebo záväzkami týkajúcimi sa ochrany vybraných predmetov duševného vlastníctva (§ 5 ods. 1 písm. i) ZOZ)

Dôvodom pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky je aj skutočnosť, ak by používanie alebo zápis prihlasovaného označenia boli v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú SR alebo EÚ z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít. Príkladmi osobitných predpisov zakladajúcich ochranu pred zápisom označenia ako ochrannej známky sú napríklad zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ochrana olympijskej a paraolympijskej symboliky), zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža atď.

Z analyzovaných rozhodnutí možno identifikovať iba dva prípady, v ktorých úrad odkazoval na aplikáciu § 5 ods. 1 písm. i) ZOZ ako dôvodu pre odmietnutie zápisu označenia. V oboch prípadoch išlo o neoprávnené zahrnutie grafického prvku do prihlasovaného označenia, ktorý spočíval vo vyobrazení zhodného, resp. vo veľkej miere podobného znaku Červeného kríža. V posudzovaných prípadoch úrad konštatoval, že možnosť zámeny obrazového prvku červeného kríža v označení s medzinárodne uznávaným symbolom Červeného kríža je z hľadiska jeho vnímania spotrebiteľom veľmi vysoká, a to hlavne z dôvodu vysokej podobnosti, až zhodnosti prvku označenia s vymedzením označenia Červeného kríža v Ženevskom dohovore<sup>143</sup>. Ostatné prvky prihlasovaných označení pritom nedokázali zabezpečiť jednoznačné odlišenie obrazového prvku červeného kríža od medzinárodne uznávaného symbolu Červeného kríža.

### 1.11 Označenia obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty (§ 5 ods. 1 písm. j) ZOZ)

Úrad tiež nezapíše označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol. Tento dôvod pre zamietnutie zápisu označenia nevyplýva z európskej legislatívy.<sup>144</sup> Naopak, EUIPO predmetnú absolútnu výlukú spravidla subsumuje pod vylúčenie zápisu označenia dané jeho rozporom s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

Za znaky vysokej symbolickej hodnoty sa podľa rozhodovacej praxe úradu považujú najmä kresťanský kríž, pieta

141 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb.

142 Rozsudok súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 vo veci T-215/06 American Clothing Associates v OHIM. C:2008:55. Body 64 Až 65.

143 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovorech zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny.

144 Čl. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1 – 26.

a trňová koruna, židovská Dávidova hviezda, budhistické mandaly, názvy cirkví a náboženských spoločností, cirkevných a náboženských funkcií, názvy reholí, rádov, ako aj mená významných cirkevných a náboženských osobností. V zmysle metodiky úradu<sup>145</sup> je potrebné pri použití opisovanej zápisnej výluky posudzovať prihlasované označenie regionálne, tzn. musí ísť o znak s vysokou symbolickou hodnotou pre nezanedbateľnú časť obyvateľstva SR.

V kontexte analyzovaných rozhodnutí možno nájsť dve rozhodnutia, v ktorých úrad aplikoval túto výluky. Konkrétne ide o zamietnutie zápisu slovného označenia „SVÄTÝ MICHAL“<sup>146</sup> z dôvodu, že obsahuje znak vysokej symbolической hodnoty – meno svätého Michala, ktorý je považovaný za jedného z archanjelov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii. Obdobne argumentoval úrad aj v prípade zamietnutia zápisu obrazového označenia<sup>147</sup> zobrazujúceho kresťanský kríž s Ježišom Kristom (obrázok



Obrázok 12

č. 12), ktorý predstavuje významný a všeobecne známy kresťanský symbol jednoznačne spadajúci do rámca opisovanej zápisnej výluky.

### 1.12 Označenie obsahuje iné prvky, ktoré sú predmetom verejného záujmu (§ 5 ods. 1 písm. k) ZOZ)

Dôvodom pre zamietnutie zápisu označenia je podľa § 5 ods. 1 písm. k) ZOZ tiež prípad, ak označenie obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky, emblémy alebo erby iné než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru<sup>148</sup> a ktoré sú predmetom verejného záujmu. Sem patria najmä znaky štátnej zvrchovanosti, erby obcí a miest, symboly VÚC, erby významných šľachtických rodov, logá významných nadácií alebo občianskych združení, ako aj úradné, puncovné a záručné značky. V kontexte analyzovaných rozhodnutí neboli identifikované žiadne rozhodnutia, v ktorých by úrad aplikoval opisovanú zápisnú výluky.

### 1.13 Podanie prihlášky zjavne v rozpore s dobrou vierou (§ 5 ods. 1 písm. l) ZOZ)

Absencia dobrej viery sa prejavuje predovšetkým tým, že cieľom podania prihlášky ochrannej známky nie je naplniť

základnú funkciu ochrannej známky (odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov), ale iný cieľ, napr. zabrániť ostatným súťažiteľom pokračovať v užívaní nezapísaných označení.

Podľa metodiky môže úrad tento dôvod uplatniť z moci úradnej, ak je nedostatok dobrej viery zjavný, a to najmä zo všeobecne dostupných zdrojov informácií alebo zo znalostí experta OZD, prípadne na základe pripomienok tretích osôb.<sup>149</sup> Najvyšší súd SR obdobne v tejto súvislosti konštatuje, že „ak nie je zlá viery prihlasovateľa zjavná „na prvý pohľad“, správny orgán známku zapíše (neexistuje tu teda povinnosť správneho orgánu vykonávať rozsiahle šetrenie ohľadne dobrej viery prihlasovateľa). Tomu zodpovedá i povinnosť prihlasovateľa svoju dobrú vieru prípadne preukázať.“<sup>150</sup> Pri posudzovaní existencie, resp. neexistencie dobrej viery sa v zmysle konštantnej judikatúry prihliadne na všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky, a to najmä na skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, na úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj na stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.<sup>151</sup> Okrem uvedených dôvodov možno prihliadnuť aj na iné skutočnosti, ako napríklad na pôvod napadnutého označenia a jeho používanie od okamihu jeho vytvorenia, ako aj na obchodnú logiku, ktorá viedla prihlasovateľa k podaniu prihlášky označenia.<sup>152</sup>

Príkladmi prihlášok označení podaných v rozpore s dobrou vierou sú napríklad prípady, ak (a) úmyslom prihlasovateľa je dať si zapísať určité označenie bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh,<sup>153</sup> (b) ak tretia osoba dlhodobo používa pre určitý výrobok zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, a že toto označenie používa určitý stupeň právnej ochrany, keďže v takomto prípade by prihlasovateľ mohol využívať práva zverené ochrannou známkou výlučne s cieľom nekalosúťažiť s konkurentom používajúcim určité označenie, ktoré vďaka jeho vlastným zásluhám už získalo určitý stupeň právnej ochrany<sup>154</sup> alebo (c) ak je účelom podania prihlášky ochrannej známky snaha ťažiť z dobrého mena staršieho označenia.

145 Metodika konania – ochranné známky. S. 21. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

146 POZ 2368-2020 – slovné označenie „SVÄTÝ MICHAL“.

147 POZ 307-2021 – grafické označenie.

148 Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

149 Metodika konania – ochranné známky. S. 21. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

150 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 6/2013 zo 7. októbra 2014.

151 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli. C:2009:361. Bod 53.

152 Pozri bližšie rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 vo veci T-33/11 Peeters Landbouwmachines / OHMI – Fors MW (BIGAB). T:2012:77.

153 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli. C:2009:361. Bod 44.

154 Ibid. Bod 46.



Obrázok 13

V kontexte analyzovaných rozhodnutí bolo identifikované jediné rozhodnutie, ktoré sa opieralo práve o opisovanú zápisnú výluku (obrázok č. 13<sup>155</sup>). V tejto súvislosti úrad najprv všeobecne poukázal na to, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá nie je právne definovaná, pretože ide o duševnú kategóriu konajúcej osoby. O jej existencii sa usudzuje vždy, pokiaľ nebol preukázaný úmysel podvodu alebo snaha o jednostrannú výhodu, resp. snaha blokovat' iného súťažiť. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných), akoby táto osoba o tom nevedela. Na základe uvedených skutočností úrad uviedol, že na to, aby bolo možné konštatovať, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel (teda nemorálny a nepoctivý cieľ alebo podvod). Nie je pritom nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý. Z toho vyplýva, že konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou, musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a musí byť preukázané, že tento subjekt koná zámerne. Eventuálna nedbanlivosť prihlasovateľa sama osebe nemôže potvrdiť konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou, ako napr. v prípade, keď si prihlasovateľ nezaobstaral informácie o stave registra ochranných známk. Zjavné konanie v rozpore s dobrou vierou môže nastať napríklad v prípade identických alebo takmer identických ochranných známk alebo označení.

Pokiaľ ide konkrétne o prípad prihlasovaného označenia, úrad v tejto súvislosti uviedol, že vertikálne usporiadané slovné spojenie „KOMORA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA“ obsiahnuté v prihlásenom obrazovom označení je zhodné so slovným spojením, o ktorom sa v odborných kruhoch minimálne od roku 2018 diskutuje v súvislosti s vytvorením novej rovnomennej profesijnej organizácie združujúcej a obhajujúcej záujmy svojich členov, ktorí budú v úlohe odborných garantov komplexne zastrešovať verejné obstarávanie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ preukázateľne pred podaním svojej prihlášky pôsobil v odbore verejného obstarávania vo funkciách riadiaceho pracovníka, existuje dôvod na predpoklad, že prihlasované označenie nebolo vytvorené nezávisle. Úrad vo výsledku prieskumu nepoprel, že v prihlasovanom označení je použitý aj obrazový prvok, ale relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude zrejmý odkaz na služby poskytované konkrétnou profesijnou organizáciou. Na základe uvedených skutočností úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že prihlasovateľ v čase podania predmetnej prihlášky musel mať vedomosť

o legislatívnom zámere vytvoriť uvedenú organizáciu a aj napriek tomu podal prihlášku pod označením, ktorého podstatná slovná časť môže byť v budúcnosti názvom rovnomennej profesijnej organizácie. Keďže vedomosť prihlasovateľa o spomínaných legislatívnych prípravách je vzhľadom na uvedené nepopierateľná, je nutné konštatovať, že rozhodujúci faktor pri posúdení absencie dobrej viery bol v prípade podania prihlášky ochrannej známky naplnený. Z uvedených dôvodov nebolo možné zapísať skúmané označenie do registra ochranných známk.

#### 1.14 Označenie obsahuje alebo reprodukuje starší názov odrody rastliny (§ 5 ods. 1 písm. m) ZOZ)

Posledným dôvodom pre odmietnutie zápisu označenia do registra ochranných známk je prípad, ak označenie obsahuje alebo vo svojich podstatných znakoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je SR alebo EÚ, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín, a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu. Príkladom právnej úpravy regulujúcej právo k odrodám rastlín je napríklad zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín<sup>156</sup> alebo Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín<sup>157</sup>. Register nových odrôd rastlín vedie Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín. Cieľom opisovanej zápisnej výluky je podľa Lazíkovej „zabrániť monopolizácii názvu odrody pre jednu fyzickú alebo právnickú osobu a zabezpečiť, aby bol názov odrody prístupný pre všetkých účastníkov trhu.“<sup>158</sup> V skupine analyzovaných rozhodnutí nebolo identifikované žiadne rozhodnutie, v ktorom by úrad odkazoval na aplikáciu opisovanej zápisnej výluky.

#### Záver

Predmetom príspevku bola analýza prvostupňových prieskumových rozhodnutí prijatých úradom vo veci podaných prihlášok o zápis ochrannej známky, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky z dôvodu naplnenia niektorého alebo kombinácie viacerých absolútnych dôvodov vylučujúcich zápis označenia do registra ochranných známk.

Hlavným výsledkom poskytnutej analýzy bolo vymedzenie najčastejších chýb prihlasovateľov pri podávaní prihlášok ochranných známk. V tejto súvislosti možno za najčastejšie sa vyskytujúci problém označiť nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, ktorý bol ako dôvod pre odmietnutie zápisu identifikovaný až v 208

155 POZ 24-2021 – grafické označenie.

156 Nariadenie Rady (ES) z 27. júla 1994 č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín. Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1 – 30.

157 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 351/2009 Z. z. o uzavretí Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, v znení revidovanom v Ženeve.

158 Lazíková, J. Zákon o ochranných známkach. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-80-5710-121-5. S. 46.

rozhodnutiach, čo predstavuje takmer 94 % zo všetkých skúmaných rozhodnutí. V prípade množstva z prihlasovaných označení tak nebola dodržaná požiadavka, aby označenie bolo spôsobilé odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb iných subjektov, a teda aby bolo označenie schopné určiť obchodný pôvod tovarov a služieb, čo predstavuje základnú funkciu ochrannej známky. Vo väčšine prípadov (konkrétne v 187 rozhodnutiach, čo predstavuje niečo vyše 83 % analyzovaných rozhodnutí) pritom absencia rozlišovacej spôsobilosti bola daná opisnosťou prihlasovaného označenia, keďže označenie bolo tvorené výlučne takými slovnými alebo grafickými prvkami, ktoré v obchodnom styku mohli slúžiť na určenie vlastností tovarov alebo služieb. Ostatné zápisné výluky boli v porovnaní s uvedeným aplikované iba výnimočne.

Na záver považujeme za potrebné poukázať na to, že napriek odmietnutiu zápisu prihlasovaných označení zo strany úradu v 223 prípadoch v dôsledku aplikácie niektorej z absolútnych zápisných výluk alebo ich kombinácie, predstavuje uvedené pomerne nízky počet prípadov odmietnutia zápisu prihlasovaných označení v porovnaní s celkovým počtom zapísaných ochranných známk na národnej úrovni. Podľa výročnej správy úradu<sup>159</sup> bolo na národnej úrovni napríklad v roku 2021 zapísaných celkovo 2 741 ochranných známk, a to na základe 3 287 prihlášok ochranných známk podaných v roku 2021. Z porovnania uvedeného je zrejmé, že 223 prípadov zamietnutia zápisu predstavuje v porovnaní s 2 741 ochrannými známkami zapísanými len v r. 2021 pomerne zanedbateľnú časť predstavujúcu približne 8 % prípadov.<sup>160</sup> Uvedené naznačuje, že v prípade prevažujúceho množstva prihlášok ochranných známk nemajú ich prihlasovatelia problém s tým, aby ich označenia spadali do právneho rámca niektorej z absolútnych výluk upravených v § 5 ods. 1 ZOZ.

## Literatúra

Kur, A. – Senftleben, M. *European Trade Mark Law. A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN: 978-0-19-968044-3. 864 s.

Lazíková, J. *Zákon o ochranných známkach. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-80-5710-121-5. 440 s.

## Právna úprava

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva

Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2435 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk.

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27.7.1994 o právach spoločenstva k odrôdam rastlín

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 351/2009 Z. z. o uzavretí Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, v znení revidovanom v Ženeve 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovorech zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 202/209 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín

## Judikatúra

Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 1998 vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt.

Rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon.

Rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee.

<sup>159</sup> Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR – 2021.

<sup>160</sup> V tejto súvislosti ale upozorňujeme na skutočnosť, že 223 analyzovaných rozhodnutí zahŕňalo prihlášky ochranných známk, ktoré boli podané nielen v roku 2021, ale aj v predchádzajúcich kalendárnych rokoch, tzn. priama korelácia v tomto prípade nie je možná.



Rozsudok Súdneho dvora z 23. novembra 1999 v spojených veciach C 369/96 a C 376/96 Arblade a i.

Rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell.

Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002 vo veci C-299/99 Philips.

Rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 2002 vo veci C-273/00 Sieckmann.

Rozsudok Súdneho dvora z 8.4.2003 v spojených veciach C-53/01 - C-55/01 Linde a i.

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel.

Rozsudok Súdneho dvora z 12.2.2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland.

Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-265/00 Campina Melkunie.

Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004 vo veci C-456/01 P Henkel v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004 vo veci C-329/02 P – SAT.1 / ÚHVT.

Rozsudok Súdneho dvora z 5. októbra 2004 vo veci C-192/03 P Alcon v OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 7.10.2004 vo veci C-136/02 Mag Instrument v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 21.10.2004 vo veci C-64/02 P OHIM v. Erpo Möbelwerk.

Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2005 vo veci T-140/02 Sportwetten / OHMI – Intertops Sportwetten (INTERTOPS).

Rozsudok súdu prvého stupňa z 27. októbra 2005 vo veci T-305/04 EDEN v OHIM (Odeur de fraise mûre).

Rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006 vo veci C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 30. marca 2006 vo veci C-259/04 Emanuel.

Rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2006 vo veci C-25/05 Storck v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 13. júna 2007 vo veci T-441/05 IVG Immobilien v. OHIM.

Rozsudok súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 vo veci T-215/06 American Clothing Associates v OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli.

Rozsudok Všeobecného súdu z 19. novembra 2009 vo veci T-234/06 Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenhohe (CANNABIS).

Rozsudok Súdneho dvora z 21. januára 2010 vo veci C-398/08 P Audi v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2010 vo veci C-265/09 P OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthiesen.

Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 2010 vo veci C-48/09 P Lego Juris / ÚHVT.

Rozsudok Súdneho dvora z 10.3.2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT.

Rozsudok Všeobecného súdu z 20.9.2011 vo veci T-232/10 Couture Tech ÚHVT.

Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2011 vo veci T-526/09 PAKI Logistics / ÚHVT (PAKI).

Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 vo veci T-33/11 Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB).

Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2012 vo veci T-331/10 Yoshida Metal Industry/OHMI – Pi-Design a i.

Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck.

Rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2018 vo veci C-163/16 Louboutin a Christian Louboutin.

Rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2018 vo veci C-26/17 Birkenstock Sales v. EUIPO.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 6/2013

Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Sžhuv 1/2011

Uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011, sp. zn. IV ÚS 55/2011-19.

#### **Elektronické zdroje**

Rozhodnutia ÚPV SR. <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800822>

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800821>

Metodika konania – ochranné známky. <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania>

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR – 2021. <https://www.indprop.gov.sk/aktuality/aktuality?clanok=vyroczna-sprava-2021>

# Analýza prieskumového konania národných prihlášok ochranných známk za rok 2020 vo vzťahu k právnemu zastupovaniu

## Evaluation of the Examination Proceedings of Trade Mark Applications For 2020 in Relation to Legal Representation

Dušan HUPKA<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Na rýchlosť a úspešnosť konania vedúceho k zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známk má vplyv mnoho rozličných faktorov. Schopnosť prihlasovateľa alebo jeho právneho zástupcu podať prihlášku ochrannej známky v súlade so zákonnými predpismi umožňuje predísť predĺžovaniu konania i ďalším výdavkom a vedie k jej úspešnej registrácii Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Cieľom príspevku je zhodnotiť vplyv právneho zastupovania na úspešnosť konania so zameraním na obhájenie záujmov prihlasovateľov v odpovediach na úradom odoslané výzvy na odstránenie skutočností brániacich zápisu do registra. Vo vzťahu k právnemu zastupovaniu prihlasovateľov bolo s využitím internej databázy Inventio analyzovaných 2 957 konaní o národných prihláškach ochranných známk podaných v roku 2020. Na základe stavu prihlášok ku dňu vyhodnocovania 30. 6. 2021 boli sledované početnosti prihlášok ochranných známk podľa ich druhu, právneho zastúpenia a frekvencie výziev na odstránenie formálnych nedostatkov alebo vecných prekážok. Vyšší podiel zverejnených a zapísaných ochranných známk a nižšia miera úradom odoslaných výziev na nápravu zistená v skupine prihlášok s právnym zastúpením indikuje opodstatnenosť právneho zastúpenia prihlasovateľov a jeho kladný vplyv na úspešné ukončenie konania o prihláškach a rýchlejšiu registráciu ochranných známk. Zistenia však ukazujú, že aj pri využití právneho zastúpenia existuje priestor na zníženie početnosti prihlášok podaných s vecnými prekážkami a formálnymi nedostatkami a otvárajú tak otázku dôvodov prekážok a odbornej kvalifikácie v prípadoch, keď si prihlasovateľ nezvolí na zastupovanie profesionálneho zástupcu. V ďalších analýzach by tiež bolo zaujímavé číselné rozdiely aj štatisticky otestovať.

### ABSTRACT

The speed and success of a trade mark proceedings aiming to the trade mark's registration in the trademark register are affected by various factors. The ability of the applicant or his legal representative to file trademark application correctly in accordance with all legal conditions allows avoiding the prolongation of the procedure and further expenses until the trade mark is successfully registered at the Industrial Property Office of the Slovak Republic. The purpose of this paper was to evaluate the impact of legal representation on the success of proceedings with a focus on defending the interests of applicants in responses to irregularity letters sent by the office to remove the obstacles that restrain for registration of the trademark. Using the internal INVENTIO database, 2957 national trade mark applications submitted in 2020 were analysed in relation to the legal representation of the applicants. Based on the status of applications on the date of the evaluation on June 30, 2021, the numbers of trademark applications according to their type, legal representation and frequency of the irregularity letters sent by the office to remove formal and absolute grounds obstacles were analysed. A higher proportion

<sup>1</sup> Mgr. Dušan Hupka, hlavný radca na oddelení známk a dizajnov I Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, +421/48/4300 245, dusan.hupka@indprop.gov.sk

of published and registered trademarks and lower rate of trademark applications in which the office called to eliminate formal deficiencies or absolute grounds obstacles were observed in proceedings with legal representation. These findings indicate positive impact of legal representation in the trademark application procedure, associated with faster and successful completion of the process, resulting in the publication or registration of the trademark. However, there is a scope for formal and absolute obstacles reduction, raising the question of the causes and reasons for these obstacles as well as the question of the eligibility and qualifications of the applicant's representation without the services of professional legal representatives. In further analyses, it would also be interesting to statistically test significance of numerical differences.

#### Kľúčové slová

ochranná známka, prihláška, splnomocnenie, právne zastúpenie, formálny prieskum, vecný prieskum, stav konania o prihláške ochrannej známky

#### Key words

trade mark, application, power of attorney, legal representation, formal examination, absolute grounds examination, trademark application proceeding status

## 1 Úvod

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.<sup>2</sup> Zápisom označenia ako ochrannej známky do registra získava majiteľ výlučné právo označovať ochrannou známkou tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná v registri.<sup>3</sup> Ochranná známka tak po dobu svojej platnosti<sup>4</sup> chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý ju ako jediný môže používať v spojení so svojimi tovarmi alebo službami, pre ktoré je daná ochranná známka zapísaná. V očiach spotrebiteľskej verejnosti umožňuje odlíšiť obdobné tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov alebo cez označenie používané na výrobkoch priblížiť obchodné meno spoločnosti, a tak identifikovať produkt a spojiť ho s určitými očakávaniami cez kvalitu a hodnotu či reputáciu spoločnosti. Ochranné známky zvyšujú ochranu majiteľa, spoločnosti a firemnej značky pred falšovaním, napodobňovaním a nekalými konkurenčnými praktikami, keďže v prípade zneužitia a neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky sa majiteľ môže aj súdnou cestou<sup>5</sup> domáhať, aby porušovanie práva alebo ohrozovanie práva bolo zakázané, následky zásahu odstránené a škody nahradené.<sup>6</sup>

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou úradu.<sup>7</sup> Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa zákonom

ustanovené podmienky podľa zákona o ochranných známkach.<sup>8</sup> V procese posudzovania schopnosti zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známok je podstatným krokom – a prihlasovateľom z veľkej časti ovplyvniteľným – prieskumná časť konania o prihláške ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ovplyvniteľnosť tejto fázy konania spočíva hlavne v schopnosti prihlasovateľa podať prihlášku ochrannej známky v súlade so zákonnými predpismi tak, aby pri prieskume neboli zistené žiadne formálne nedostatky alebo vecné prekážky, resp. tieto v prípade zistenia odstrániť tak, aby nedošlo k zbytočnému predlžovaniu konania a časovým i finančným stratám na strane prihlasovateľa.

Predkladaný článok stručne opisuje a vysvetľuje jednotlivé kroky úradu v procese konania o prihláške národnej ochrannej známky, približuje náležitosti a úlohy právneho zastupovania v konaní a na základe analýzy konaní o národných prihláškach ochranných známok podaných Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v roku 2020 hodnotí vplyv právneho zastupovania na kladné ukončenie konania a zápis do registra.

## 2 Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad je podľa § 32 zákona č. 575/2001 Z. z.<sup>9</sup> o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku,

<sup>2</sup> § 2 označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

<sup>3</sup> § 8 zákona č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

<sup>4</sup> § 22 platnosť a obnova zápisu ochrannej známky – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

<sup>5</sup> § 12 súdna ochrana práv – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

<sup>6</sup> § 8a zákona č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

<sup>7</sup> § 24 prihláška – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

<sup>8</sup> § 28 prieskum a zverejnenie prihlášky – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

<sup>9</sup> Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku.

Proces prieskumu prihlášky ochrannej známky úradom, ktorý spočíva vo vyhodnotení a rozhodnutí o vyhovení či nevyhovení zákonom daným požiadavkám na zápis prihlasovaného označenia v podobe ochrannej známky, svojou povahou spadá do oblasti správneho konania, ktoré sa vykonáva na základe zákona č. 71/1967 Zb.<sup>10</sup> o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok). To znamená, že v procese konania pred úradom sa vychádza najmä zo všeobecného procesnoprávneho predpisu v oblasti výkonu verejnej správy, t. j. správneho poriadku, ale zároveň sa pri ňom uplatňujú aj špecifické predpisy upravujúce podmienky získania požadovanej právnej ochrany, v tomto prípade ide o zákon č. 506/2009 Z. z.<sup>11</sup> o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) a vyhlášku Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z.<sup>12</sup>, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej vyhláška).<sup>13</sup>

## 2.1 Proces konania o prihláške ochrannej známky

Podaním prihlášky ochrannej známky úradu začína na návrh prihlasovateľa konanie, v ktorom po zaplatení príslušného správneho poplatku a splnení potrebných náležitostí zo strany prihlasovateľa nasledujú procesné úkony úradu. Z pohľadu konania o prihláške ochrannej známky sú základnými úkonmi formálny a vecný prieskum. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o posúdenie prihlášky a v nej uvedeného predmetu priemyselnej ochrany z hľadiska splnenia formálnych a vecných kritérií na zápisnú spôsobilosť a následné zverejnenie vo vestníku úradu, končiace zápisom do registra ochranných známk SR (ďalej register) vedenom úradom.<sup>14</sup>

### 2.1.1 Prihláška ochrannej známky

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou úradu.<sup>15</sup> Podat' žiadosť o zápis ochrannej známky do registra (ďalej prihláška alebo prihláška ochrannej známky) možno napríklad vyplnením formulára dostupného na stránkach úradu, ktorý následne doručí úradu osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami. Nech už si prihlasovateľ zvolí ktorúkoľvek cestu podania, prihláška musí vždy obsahovať nevyhnutné formálne náležitosti podľa § 1 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

1. V prihláške ochrannej známky sa uvedie: a) druh ochrannej známky v súlade s § 1a ods. 2 až 12 vyhlášky; b) ak ide o označenie, ktoré obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, aj ich prepis v latinskom písme; c) či sa označenie prihlasuje v čiernobielym alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb; d) adresa na doručovanie podľa § 51 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu alebo so sídlom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva (ďalej prihlasovateľ), alebo s adresou trvalého pobytu, adresou miesta podnikania alebo so sídlom jej zástupcu.
2. Identifikačné údaje prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorými sa rozumejú – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba.
3. Identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach, ktorými sa rozumejú – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
4. Identifikačné údaje osoby oprávnenej používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 44 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktorými sa rozumejú – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je členom združenia fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je členom združenia právnická osoba.
5. Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, uvedie sa v prihláške číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, alebo číslo zápisu, ak bola ochranná známka už zapísaná.<sup>16</sup>

### 2.1.2 Vyjadrenie označenia v prihláške

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak

<sup>10</sup> Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

<sup>11</sup> Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

<sup>12</sup> Vyhláška č. 567/2009 Z. z. Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

<sup>13</sup> ÚPV SR: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť

<sup>14</sup> Murčeková 2006

<sup>15</sup> § 24 prihláška – zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

<sup>16</sup> Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov



je toto označenie spôsobilé a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a b) byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej register) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.<sup>17</sup>

Vyhľadka ďalej stanovuje, že označenie ochrannej známky v prihláške môže byť tvorené výlučne slovami alebo písmenami v latinke, arabskými číslicami alebo rímskymi číslicami, inými štandardnými typografickými znakmi alebo ich kombináciou (ďalej slovná ochranná známka); môže obsahovať neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov (ďalej obrazová ochranná známka); môže byť tvorené trojrozmerným tvarom vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej úpravy alebo tento trojrozmerný tvar obsahovať (ďalej priestorová ochranná známka); osobitným spôsobom, ktorým je ochranná známka umiestnená na výrobok alebo pripevnená na výrobok (ďalej pozičná ochranná známka); výlučne súborom prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú (ďalej ochranná známka vzoru); jednou farbou alebo kombináciou farieb (ďalej farebná ochranná známka); výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov (ďalej zvuková ochranná známka); pohybom alebo zmenou pozície prvkov ochrannej známky alebo ktorej súčasťou je pohyb alebo zmena pozície prvkov ochrannej známky (ďalej pohybová ochranná známka); kombináciou obrazu a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku (ďalej multimedialná ochranná známka); môže obsahovať prvky s holografickými znakmi (ďalej holografická ochranná známka) alebo označenie ochrannej známky môže byť tvorené akýmkoľvek iným vhodným spôsobom s použitím všeobecne dostupnej technológie, ktorý umožňuje túto ochrannú známku jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovat' (ďalej iná ochranná známka).

Ďalšou z povinností prihlasovateľa pri podaní prihlášky je zaplataenie príslušného správneho poplatku, ktorého výpočet závisí od počtu tried tovarov a služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje. Zoznam tovarov a služieb (ďalej zoznam), musí byť súčasťou každej prihlášky ochrannej známky, aby bolo jasné, pre aké tovary a služby sa zapísanie uvedeného označenia požaduje. Zoznam uvádza prihlasovateľ v poradí tried podľa Medzinárodného (Niceského) triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok,

ktoré bolo zavedené medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice v roku 1957 a neskôr bolo revidované v Štokholme v r. 1967 a v Ženeve v r. 1977.<sup>18</sup>

## 2.2 Formálny prieskum prihlášky ochrannej známky

Úlohou úradu po doručení prihlášky je preskúmať, či spĺňa všetky uvedené náležitosti vyhlášky a označenie je spôsobilé na zápis do registra. Ako uvádzajú Bachratý a Záthurecký<sup>19</sup> „prieskumové konanie je procesným postupom smerujúcim k zisteniu, či prihlásené označenie môže alebo nemôže byť zapísané do registra ako ochranná známka“. Prvým krokom takéhoto prieskumu je zisťovanie, či boli splnené náležitosti uvedené v § 1 a § 5 ods. 2 až 4 vyhlášky<sup>20</sup> a náležitosti formálneho prieskumu stanovené v § 24 ods. 2 až 3 zákona o ochranných známkach.<sup>21</sup> Ak nastane situácia, že niektorá z náležitostí prihlášky nie je naplnená, úrad listom vyzve prihlasovateľa na odstránenie zistených nedostatkov v obvyklej lehote dvoch mesiacov.<sup>22</sup> V prípade uplynutia lehoty bez odpovede a odstránenia formálnych nedostatkov prihlášky, respektíve nepožiadania o predĺženie lehoty, úrad konanie o predmetnej prihláške zastaví. O zastavení konania je prihlasovateľ informovaný rozhodnutím úradu, v ktorom je presne uvedené odôvodnenie zastavenia konania, ako aj poučenie pre prihlasovateľa o možnosti podania opravného prostriedku.<sup>23</sup> Osobitným prípadom je zastavenie konania z dôvodu nezaplataenia poplatku za podanie prihlášky. V takomto prípade sa prihlasovateľ proti rozhodnutiu o zastavení nemôže odvolať. K formálnemu prieskumu prihlášky patrí aj kontrola správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb v zmysle § 24a zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľom vymedzené pojmy označujúce tovary a služby spolu s príslušným číslom triedy Niceskej klasifikácie (Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok), ktorá je tvorená 45 triedami, z toho 34 tried sa týka zatriedovania tovarov a 11 tried služieb, sú posudzované so zreteľom na požiadavku jasnosti a presnosti vyjadrení týchto tovarov alebo služieb. V prípade, že tovary alebo služby zoznamu sú zatriedené nesprávne, alebo ich na základe príliš všeobecného označenia pojmu nie je možné jednoznačne zatriediť, je prihlasovateľ listom vyzvaný na správne zatriedenie, prípadne bližšie špecifikovanie jednotlivých nejasných pojmov v zozname. Prihlasovateľ má na základe § 27 ods. 2 zákona o ochranných známkach právo zúžiť pôvodný zoznam tovarov a služieb, ale so zreteľom na fakt, že úkon zúženia zoznamu tovarov a služieb je neodvolateľný.<sup>24</sup>

17 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

18 <https://www.indprop.gov.sk/?medzinarodne-triedenie-tovarov-a-sluzieb>

19 Bachratý – Záthurecký 2001

20 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

21 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

22 Antošíková 2009

23 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

24 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

## 2.3 Vecný prieskum prihlášky ochrannej známky

Druhým krokom prieskumu, po odstránení, prípadne nezistení formálnych nedostatkov prihlášky, je vykonanie vecného prieskumu prihlasovaného označenia. Kľúčovou úlohou vecného prieskumu je zistiť, či prihlasované označenie spĺňa podmienky na zápis uvedené v § 2 a zároveň ho nie je možné zo zápisu vylúčiť na základe prekážok uvedených v § 5 zákona o ochranných známkach. Posudzovanie zápisnej spôsobilosti označenia úrad vždy vykonáva vo vzťahu k zákonným dôvodom uvedeným v § 5 zákona o ochranných známkach, ako aj vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Definícia ochrannej známky hovorí, že ochrannú známku môže tvoriť iba také označenie, ktoré umožňuje spotrebiteľom rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.<sup>25</sup> Ako uvádza Šipoš,<sup>26</sup> v rámci vecného prieskumu označení je veľmi komplikované určiť naplnenie zákonných podmienok k zapísaniu označenia do registra ochranných známk. Na vyslovenie jednoznačného verdiktu je potrebné analytické a syntetické skúmanie označenia z rôznych hľadísk posudzovania, ako napríklad funkcia a účel označenia, jazykové hľadisko (používanie prvkov označenia v jazyku), morálna a spoločenská vhodnosť označenia, sémantický význam označenia (aj v cudzích jazykoch), gramatické hľadisko, význam jednotlivých grafických prvkov označenia alebo hľadisko relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a iné. V prípade, že sa úrad vecným prieskumom dopracuje k záveru, že existujú odôvodnené prekážky zápisu prihlasovaného označenia do registra, toto svoje zistenie konštatuje prihlasovateľovi v liste, v ktorom ho oboznámi s dôvodmi a faktickými argumentmi poukazujúcimi na nesplnenie podmienky rozlišovacej spôsobilosti označenia. Úrad v tom istom liste stanoví prihlasovateľovi dvojmesačnú lehotu na vyjadrenia k uvedeným prekážkam. V prípade, že prihlasovateľ nevyužije svoje právo a ku konštatovaniu úradu sa v stanovenej lehote nevyjadrí, vydá úrad rozhodnutie o zamietnutí prihlášky. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia je takáto prihláška ochrannej známky zamietnutá. Vzhľadom na náročnosť úlohy objektívneho posúdenia každého prihlasovaného označenia a často nie úplne jednoznačné hranice medzi dištinktivosťou a nedišťinktivosťou označenia alebo jeho prvkov dochádza nezriedka k nesúhlasu prihlasovateľa s konštatovaním úradu, a to najmä vzhľadom na subjektívne vnímanie označenia alebo jeho prvkov. V takýchto prípadoch je úlohou úradu opätovne preskúmať argumenty a dôkazy prihlasovateľa, ktorými odôvodňuje nesprávnosť tvrdení úradu, alebo rozlišovaciu spôsobilosť označenia nadobudnutú pred dátumom podania prihlášky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V prípade,

že úradom uvedené prekážky zápisu označenia do registra neboli prekonané a nadobudnutá rozlišovacia spôsobilosť označenia nebola preukázaná, je vydané rozhodnutie, ktorého právoplatnosťou je prihláška ochrannej známky zamietnutá.<sup>27</sup> Jednou z možností prekonania vecných prekážok zápisu, a to v prípade, že prekážky sa vzťahujú na určitú skupinu prihlasovaných tovarov alebo služieb, je ich odstránenie zo zoznamu zúžením zo strany prihlasovateľa alebo čiastočné zamietnutie predmetnej prihlášky len pre tieto tovary alebo služby.<sup>28</sup>

## 2.4 Rešerš na zhodnosť označení

Po prekonaní formálnych i vecných prekážok prihlášky, prípadne pri ich neexistencii je ďalším krokom prieskumu zisťovanie zhodnosti označenia so staršími ochrannými známkami alebo s prihlásenými označeniami so skorším právom prednosti. Rešeršou úrad zisťuje zhodnosť označenia pre rovnaké tovary a služby patriace inému prihlasovateľovi či majiteľovi. Posudzovanie zhodnosti označení sa vyhodnocuje špecificky pre jednotlivé druhy označení s ohľadom na ich charakteristické prvky vyjadrenia. Za zhodné označenia úrad považuje iba také, ktoré sú úplne identické a prihlásené pre rovnaké tovary a služby. V prípade zistenej dvojitej zhody je majiteľ staršej ochrannej známky alebo skoršieho práva úradom o tejto skutočnosti upovedomený, aby mohol svoje práva účinne chrániť napríklad formou námietok proti zápisu konfliktného označenia do registra ochranných známk po jej zverejnení. Na vyhodnotenie zhodnosti označení sú používané databázy ochranných známk platných na území SR, t. j. národných ochranných známk, ochranných známk EÚ, ako aj medzinárodných ochranných známk.<sup>29</sup>

## 2.5 Konanie po prieskume prihlášky ochrannej známky

### 2.5.1 Zverejnenie

Prihláška ochrannej známky, ktorá spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky, jej konanie v procese nebolo zastavené ani nebola zamietnutá, je spôsobilá na zverejnenie. Zverejnením prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky úrad prehlasuje jej bezchybnosť s ohľadom na predchádzajúci prieskum, tzn., že takáto prihláška nemá žiadne formálne ani vecné nedostatky.<sup>30</sup> Zverejnením prihlášky vo vestníku úradu je po dobu troch mesiacov umožnené tretím stranám v súlade s § 30 zákona o ochranných známkach vstúpiť do procesu registrácie vyjadrením svojho nesúhlasu vo forme

<sup>25</sup> Bachratý – Záthurecký 2001

<sup>26</sup> Šipoš 2002

<sup>27</sup> ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

<sup>28</sup> Antošíková 2009; Šipoš 2002

<sup>29</sup> ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

<sup>30</sup> Antošíková 2009

námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok alebo podľa § 29 zákona vo forme podania pripomienok proti zápisu označenia do registra ochranných známok, ktoré môžu byť podané aj pred zverejnením prihlášky.

### 2.5.2 Zápis označenia do registra ochranných známok

Uplynutím lehoty troch mesiacov zverejnenia sú v prípade, že neboli tretími stranami podané žiadne námietky proti zápisu označenia do registra, naplnené všetky zákonom stanovené podmienky k zapísaniu označenia do registra ochranných známok. Tým sa z označenia stáva ochranná známka, ktorú má podľa § 8 zákona o ochranných známkach majiteľ výlučné právo používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľovi zapísanej ochrannej známky je následne úradom zaslané osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra v listinnej podobe.<sup>31</sup> Zapísanie všetkých nových ochranných známok do registra oznamuje úrad vo vestníku s bibliografickými údajmi zodpovedajúcimi štandardu WIPO ST. 60.<sup>32</sup> Rovnako zverejnené vo vestníku a zapísané do registra budú aj ochranné známky, pri ktorých v priebehu zverejnenia boli doručené námietky alebo pripomienky, ale úrad rozhodol, že netvorí opodstatnenú prekážku na zápis do registra alebo došlo k odstráneniu prekážok uvádzaných v námietkach či pripomienkach, alebo zmierlivému vyriešeniu konfliktu k spokojnosti oboch strán.<sup>33</sup>

### 2.6 Spätvzatie prihlášky ochrannej známky

V priebehu celého konania o prihláške ochrannej známky ma prihlasovateľ právo požiadať o tzv. spätvzatie prihlášky, a to oficiálnym podaním žiadosti o zastavenie konania na vlastnú žiadosť.

## 3 Zastupovanie

Keďže proces konania pred úradom spadá do oblasti správneho konania, prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky, či iný účastník konania má právo byť v ňom zastupovaný advokátom, patentovým zástupcom alebo iným zástupcom, ktorému toto právo podľa ustanovenia § 17 správneho poriadku podpísaním plnomocenstva udelí, pričom zároveň podľa § 51 zákona o ochranných známkach platí, že pokiaľ ide o prihlasovateľa, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musí ho pred úradom zastupovať advokát alebo patentový zástupca, s výnimkou účastníkov konania, na ktorých

sa povinné zastúpenie podľa odseku 2 nevzťahuje, pretože sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, či majú sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Plnomocenstvo je jednostranným právnym úkonom zastúpeného (osoba, ktorá plní moc udeľuje) voči zástupcovi (osoba, ktorá je oprávnená konať na základe plnej moci), ktorým je tretím osobám prezentované oprávnenie zástupcu konať v rozsahu udeleného splnomocnenia.<sup>34</sup>

### 3.1 Náležitosti písomného splnomocnenia

Pre potreby naplnenia formálnych požiadaviek prihlášky ochrannej známky úrad vyžaduje predloženie písomne udeleného plnomocnenstva, akceptované je aj predloženie splnomocnenia v elektronickej forme alebo vo forme fotokópie. Splnomocnenie môže byť udelené fyzickej osobe, ktorá tak bude vykonávať všetky úkony samostatne, alebo právnickej osobe, kedy je splnomocnenie udelené na meno alebo názov právnickej osoby, ale všetky úkony vykonáva fyzická osoba oprávnená konať v mene splnomocnenej právnickej osoby.<sup>35</sup>

V prípade, že súčasťou prihlášky ochrannej známky je udelenie splnomocnenia, v procese formálneho prieskumu prihlášky je aj toto preskúmané a musí pre postup do ďalšieho konania obsahovať tieto náležitosti a údaje: meno a priezvisko, resp. názov a adresu alebo sídlo zastupovaného; meno a priezvisko, resp. názov a adresu alebo sídlo zastupujúceho; dátum udelenia splnomocnenia; rozsah oprávnení udelených zástupcovi a podpis zastupovaného. Keďže v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej Občiansky zákonník) je udelenie plnomocnenstva jednostranný právny úkon, na ktorého platnosť nie je potrebný podpis zastupujúceho, postačuje podpis zastupovaného ako udeľiteľa splnomocnenia.<sup>36</sup>

### 3.2 Úloha zástupcu

Občiansky zákonník v § 22 označuje za zástupcu toho, kto je oprávnený konať v mene zastupovaného, a ďalej v § 31 spresňuje, že na základe udeleného splnomocnenia ako právneho úkonu môžu byť právomoci na zastupovanie udelené akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe. Čo sa týka povinného zastúpenia pred úradom podľa § 51 ods. 2 môže byť prihlasovateľ zastupovaný len advokátom alebo patentovým zástupcom. Slovenská komora patentových zástupcov na svojom webovom sídle<sup>37</sup> uvádza, že: „Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb

31 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

32 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

33 Antošíková 2009; ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

34 ÚPV SR: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť

35 § 31 Zastúpenie na základe plnomocnenstva – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

36 Antošíková 2009

37 <https://www.skpz.sk>

a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva.“ Z uvedeného vyplývajúce činnosti pri výkone praxe patentového zástupcu sú predovšetkým poskytovanie odborných rád a odborného poradenstva, spisovanie listín pre potreby právnych úkonov a odborná pomoc v oblasti priemyselného práva a priemyselného vlastníctva. Zástupca prihlasovateľa vo veci prihlasovania ochranných známok by mal byť schopný prihlasovať ochranné známky správne tak, aby nevznikali zbytočné nezrovnalosti či prekážky brániace zápisu, mal by zabezpečiť, aby rozsah priemyselno-právnej ochrany bol adekvátny požiadavkám prihlasovateľa a v prípade potreby obhajovať jeho záujmy maximálnou snahou o prekonanie prekážok zistených úradným prieskumom alebo pred súdmi. V ďalšom texte práce, tak ako aj v praxi úradu nie je rozlišovaný prihlasovateľ bez právneho zastúpenia a prihlasovateľ s právnym zastúpením a v oboch prípadoch je použité pomenovanie „prihlasovateľ“.

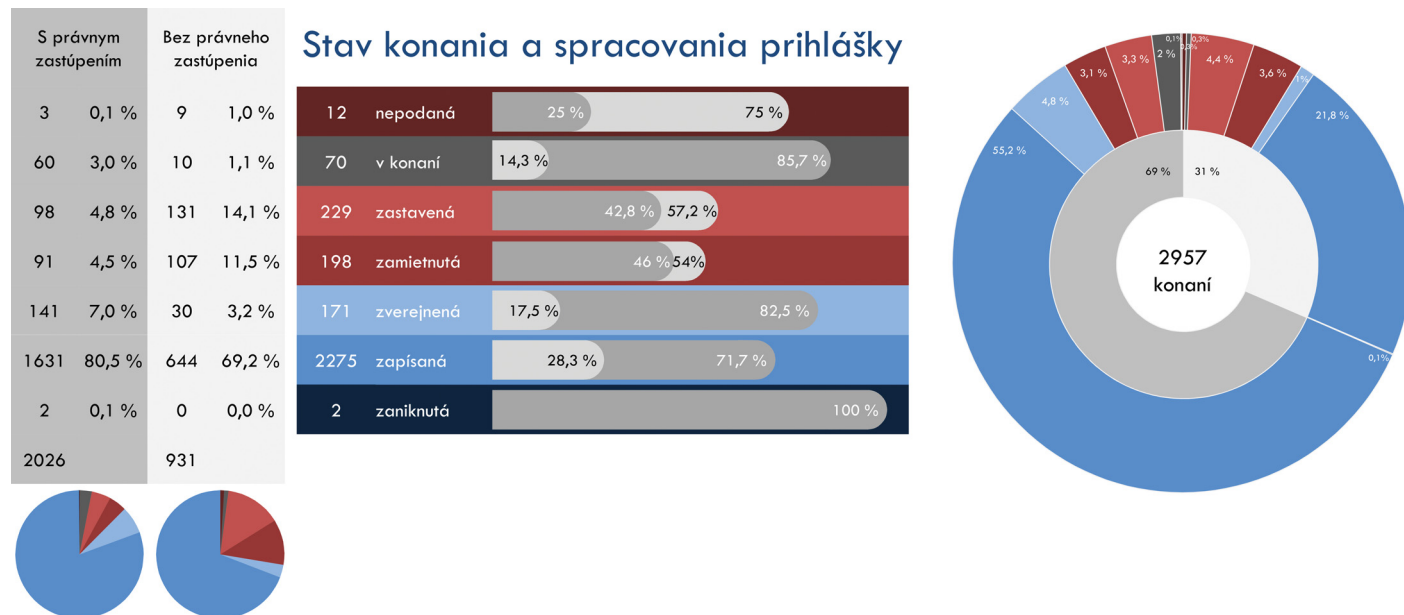
#### 4 Hodnotenie národných prihlášok ochranných známok podaných v roku 2020

Vo vzťahu k právnemu zastupovaniu prihlasovateľov bolo s využitím interného databázového informačného systému Úradu priemyselného vlastníctva SR – Inventio<sup>38</sup> analyzovaných 2 957 konaní o národných prihláškach ochranných známok podaných v roku 2020, t. j. od 1. 1. 2020 do

31. 12. 2020. Na základe stavu prihlášok ku dňu vyhodnocovania 30. 6. 2021 boli sledované početnosti prihlášok ochranných známok podľa ich druhu, právneho zastúpenia a frekvencie výziev na odstránenie formálnych nedostatkov alebo vecných prekážok.

Za rok 2020 bolo podaných 2 957 národných prihlášok ochranných známok, z toho prostredníctvom právneho zástupcu až 69 % zo všetkých národných prihlášok ochranných známok (2026 prihlášok) a len 31 % boli prihlášky podané priamo prihlasovateľmi bez právneho zastúpenia (931 prihlášok).

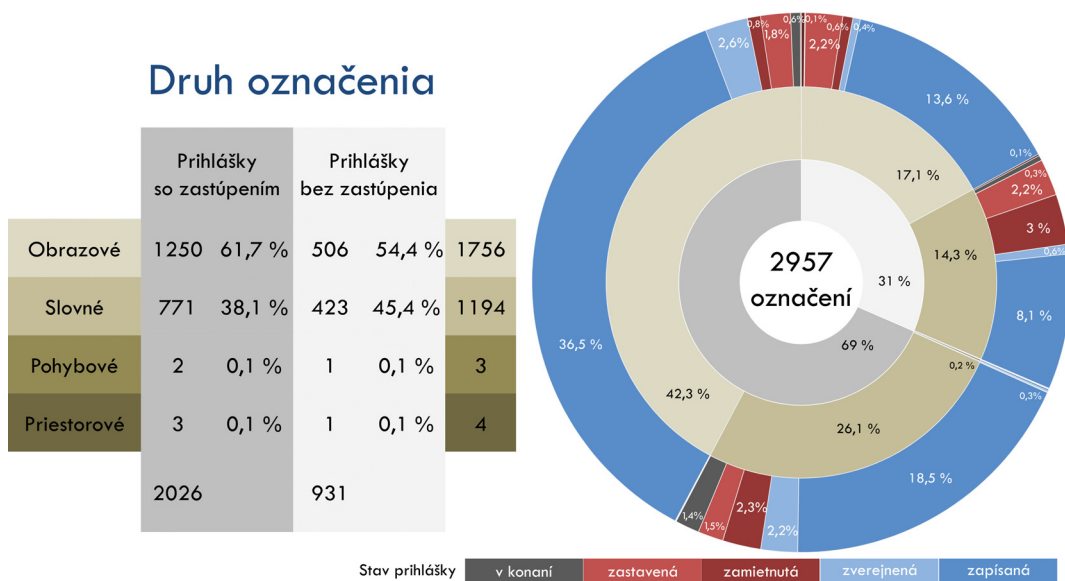
Z hľadiska stavu konania a spracovania prihlášky (obr. 1) bolo zaznamenaných 12 prihlášok v stave nepodaná – prihláška ochrannej známky neobsahujúca minimálne nevyhnutné náležitosti na začatie konania, prípadne prihláška, v ktorej zistené nedostatky neboli na výzvu úradu prihlasovateľom odstránené; 70 prihlášok v stave v konaní – podaná prihláška ochrannej známky, konanie o ktorej ešte nebolo z akéhokoľvek dôvodu ukončené; 229 prihlášok v stave zastavená – prihláška ochrannej známky, v ktorej neboli ani po výzve úradom odstránené formálne nedostatky brániace pokračovaniu v konaní; 198 prihlášok v stave zamietnutá – prihláška ochrannej známky, v ktorej neboli ani po výzve úradom odstránené vecné prekážky brániace zápisu do registra ochranných známok; 171 prihlášok v stave zverejnená – prihláška ochrannej známky, ktorá spĺňa zákonné verejnoprávne podmienky na zápis do registra a bola publikovaná vo vestníku úradu po dobu 3 mesiacov, s možnosťou podania námietok dotknutých osôb proti zápisu označenia do registra; 2 275 prihlášok v stave zapísaná – platná – ochranná známka, proti zápisu



Obrázok 1 Prehľad podaných národných prihlášok ochranných známok za rok 2020. Absolútne početnosti a percentuálne rozdelenie prihlášok v závislosti od stavu spracovania a právneho zastúpenia k 30. 6. 2021.

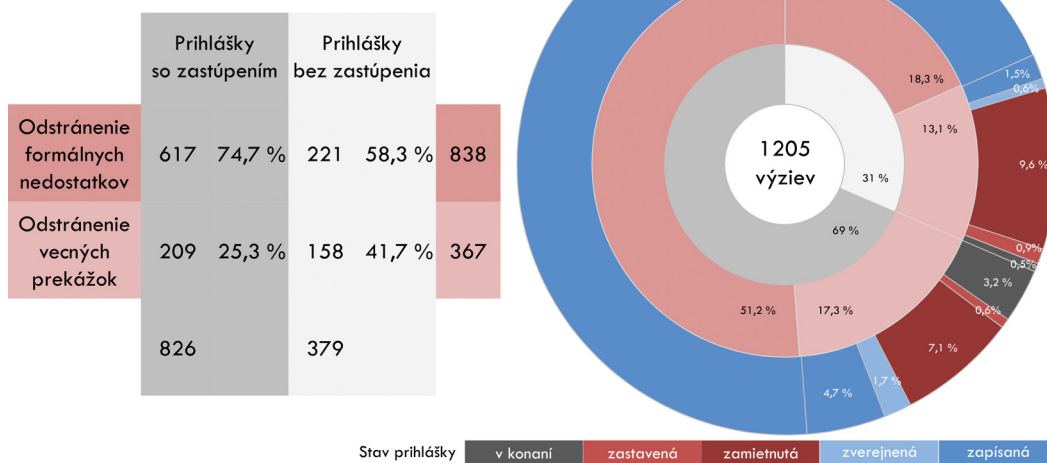
<sup>38</sup> Inventio, verzia 2.10.32. 2021-03-22, DIMANO, a. s.





Obrázok 2 Prehľad podaných národných prihlášok ochranných známok za rok 2020 z hľadiska druhu ochrannej známky, zastúpenia a stavu spracovania k 30. 6. 2021.

### Úradom odoslané výzvy



Obrázok 3 Prehľad úradom odoslaných výziev na odstránenie formálnych nedostatkov a vecných prekážok v prihláškach ochranných známok podaných v roku 2020 v závislosti od stavu konania hodnotenia k 30. 6. 2021.

ktorej neboli v priebehu zverejnenia podané námietky alebo pripomienky, prípadne boli dôvody podaných námietok odstránené, pričom úrad o jej zapísaní do registra informoval verejnosť prostredníctvom vestníka úradu; a 2 ochranné známky v stave zaniknutá – majiteľ zapísanej ochrannej známky sa vzdal práv k ochrannej známke, o čom úrad informoval verejnosť vo vestníku úradu.<sup>39</sup>

Z hľadiska druhu ochrannej známky (obr. 2) boli **najčastejšie prihlasované obrazové označenia, a to v 59,4 % prípadov** (1 756 prihlášok), či už priamo (506 prihlášok, 54,4 %) alebo v zastúpení (1 250 prihlášok, 61,7 %).

O registráciu slovných ochranných známok bolo požiadané v 40,4 % prípadov (1 194 prihlášok), priamo prihlasovateľom bolo podaných 423 prihlášok (45,4 %), v zastúpení 771 (38,1 %). O pohybovú ochrannú známku šlo v 3 prípadoch (1 priamo, 2 v zastúpení) a o priestorovú v 4 prípadoch (1 priamo, 3 v zastúpení).

Pri 2 957 konaniach o národných prihláškach ochranných známok podaných v roku 2020 boli prihlasovateľovi na vyjadrenie odoslané prieskumom zistené nedostatky alebo prekážky brániace zápisu do registra (obr. 3) v celkovej počte **1 205 úradom odoslaných výziev na**

<sup>39</sup> Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov; ÚPV SR Metodika konania – ochranné známky

nápravu, pričom 838 z nich, t. j. **69,5 % sa týkalo formálnych nedostatkov** a 367 výziev, t. j. **30,4 % sa týkalo vecných prekážok**. Podiel takýchto prihlášok podaných **prostredníctvom právneho zastúpenia bol až 69 %** (826 výziev) oproti **31 % bez právneho zastúpenia** (379 výziev). V skupine prihlášok podaných bez právneho zastúpenia bol zistený menší rozdiel medzi dôvodmi na odoslanie výzvy – 58,3 % (221 výziev) sa týkalo odstránenia formálnych nedostatkov, zatiaľ čo 41,7 % (158 výziev) vyžadovalo odstránenie vecných prekážok. V skupine prihlášok podaných s právnym zastúpením sa väčšina výziev týkala odstránenia formálnych nedostatkov – až 74,7 % (617 výziev), zatiaľ čo odstránenia vecných prekážok sa týkalo len 25,3 % úradom odoslaných výziev (209 výziev).

#### 4.1 Nepodané prihlášky ochranných známk

V 12 prípadoch boli prihlášky uvedené do stavu nepodaná – 25 % bolo podaných bez právneho zastúpenia a 75 % s právnym zastúpením. V konaniach s právnym zastúpením predstavovali nepodané prihlášky len 0,1 % (3 prihlášky), v konaniach bez právneho zastúpenia šlo o 1 % prípadov (9 prihlášok). Všetkých 9 prihlášok podaných bez právneho zastúpenia obsahovalo také formálne chyby, ktoré nedovoľovali pokračovať v konaní o prihláške ochrannej známky, pretože neboli odstránené ani po výzve úradom. Z rovnakého dôvodu boli do stavu nepodaná uvedené aj 2 z 3 prihlášok podaných s právnym zastúpením a v 1 prípade išlo o návrh na zastavenie konania prihlášky zo strany prihlasovateľa (spätvzatie) ešte pred začatím konania o prihláške. Opätovné podanie nových prihlášok rovnakých ochranných známk tými istými prihlasovateľmi sa vyskytlo v 2 prípadoch prihlášok s právnym zastúpením a v 2 prípadoch bez právneho zastúpenia. Vo všetkých 4 prípadoch opakovaného podania boli takéto ochranné známky neskôr zapísané do registra.

#### 4.2 Prihlášky ochranných známk v konaní

Prihlášky ochranných známk označené ako v konaní boli ku dňu vyhodnocovania 30. 6. 2021 v pretrvávajúcom procese konania o prihláške ochrannej známky. Ide o prihlášky, v ktorých k uvedenému dátumu neboli prekonané formálne alebo vecné prekážky brániace zápisu do registra zistené v priebehu prieskumu. Dôvodom takéhoto stavu môže byť napríklad aj pretrvávajúca alebo predĺžovaná lehota na vyjadrenie sa k zisteným formálnym alebo vecným prekážkam. Z celkového počtu 70 prihlášok v pretrvávajúcom procese bolo zistených až 85,7 % prípadov (60 prihlášok) v skupine s právnym zastúpením (3 % z ich celkového počtu), iba 14,3 % (10 prihlášok) bez právneho zastúpenia (1,1 % z ich celkového počtu).

Najviac, t. j. 43 prihlášok, predstavujúcich 62 % všetkých prihlášok v konaní, tvorili prihlášky podané prostredníctvom právneho zástupcu, ktorých predmetom je slovné

označenie. Druhú najväčšiu časť s počtom 17 prihlášok (24 %) tvorili prihlášky podané právnym zástupcom, ktorých predmetom je obrazové označenie. V skupine prihlášok podaných priamo prihlasovateľom, bez zástupcu, slovných označení sa týkalo 9 prihlášok (13 % prihlášok v konaní) a prihláška obrazového označenia bola v konaní len 1, čo zodpovedá približne 1 % prípadov.

Medzi dôvody pretrvávajúceho konania v 17 prihláškach obrazových ochranných známk s právnym zastúpením patrili najčastejšie vecné prekážky (53 %, 9 prihlášok), najmenej formálne prekážky (12 %, 2 prihlášky), vo zvyšných 35 % (6 prihlášok) boli na prekážku zároveň formálne aj vecné chyby.

Medzi dôvody pretrvávajúceho konania v 43 prihláškach slovných ochranných známk s právnym zastúpením patrili najčastejšie vecné prekážky (44 %, 19 prihlášok), o prekážky formálne i vecné išlo v 35 % prípadov (15 prihlášok) a len v 7 % prípadov (3 prihlášky) išlo o formálne prekážky. V 9 % prípadov (4 prihlášky) konanie pretrváva z dôvodu podania rozkladu a v 5 % (2 prihlášky) boli dôvodom pripomienky proti zápisu podané tretími osobami.

Pretrvávajúce konanie týkajúce sa obrazových ochranných známk bez právneho zastúpenia bolo evidované len pri 1 prihláške, obsahujúcej formálne prekážky, s ktorými bol prihlasovateľ oboznámený, ale na výzvu k náprave nereagoval. Pretrvávajúce konanie tak vzniklo opätovným zaslaním výzvy na vyjadrenie k zisteným prekážkam, ku ktorej prihlasovateľovi ku dňu vyhodnocovania (30. 6. 2021) ešte neuplynula lehota na vyjadrenie.

Dôvody pretrvávajúceho konania v 9 prihláškach slovných ochranných známk bez právneho zastúpenia v konaní sa v 67 % prípadov (6 prihlášok) týkali vecných prekážok, v 22 % (2 prihlášky) formálnych a zároveň vecných prekážok a v 1 prípade (11 %) boli dôvodom pretrvávajúceho konania pripomienky podané tretími osobami.

#### 4.3 Zastavené prihlášky ochranných známk

V prípade prihlášok ochranných známk, za ktoré nie je zaplatený príslušný správny poplatok alebo ktoré nespĺňajú niektorú z formálnych podmienok uvedených v § 24 ods. 2 a 3 alebo § 24 a ods. 1 až 3 a 5 zákona o ochranných známkach, je prihlasovateľovi úradom zaslaná výzva na odstránenie formálnych prekážok brániacich pokračovaniu v konaní. Ak v stanovenej lehote tieto prekážky nie sú odstránené, úrad vydá rozhodnutie o zastavení konania, ktorého správoplatnením úrad prihlášku uvedie do stavu zastavená.<sup>40</sup> Z celkového počtu 229 zastavených konaní bolo viac zastavených prihlášok zistených v konaniach bez právneho zastúpenia (57,2 %) než v konaniach s právnym zastúpením (42,8 %). Zo všetkých prihlášok podaných s právnym zastúpením bolo zastavených iba 4,8 % konaní (98 prihlášok) oproti 14,1 % konaní bez zastúpenia (131 prihlášok).

Zo všetkých 229 zastavených prihlášok národných ochranných známk podaných v roku 2020 bolo v skupine

40 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

bez právneho zastúpenia podaných 66 prihlášok obrazových (29 %) a 65 prihlášok slovných (28 %) a v skupine s právnym zastúpením bolo podaných 53 prihlášok obrazových (23 %) a 45 slovných označení (20 %).

Čo sa týka dôvodov zastavenia jednotlivých konaní v 98 zastavených prihláškach ochranných známk s právnym zastúpením za rok 2020, najčastejším dôvodom zastavenia bolo nezaplatenie správneho poplatku, a to až v 61 % prípadov (60 prihlášok). V 4 % prípadov bolo konanie zastavené rozhodnutím úradu po neodstránení nedostatkov uvedených vo výzve úradu (4 prihlášky). Vo zvyšných 35 % prípadov bolo konanie zastavené na žiadosť prihlasovateľa – v 6 prípadoch išlo o návrh na späťvzatie prihlášky prihlasovateľom po námietkach tretích strán, v 5 prípadoch na späťvzatie po výzve úradu na odstránenie vecných prekážok a v 23 prípadoch z vlastného rozhodnutia prihlasovateľa.

Aj v skupine 131 zastavených prihlášok bez právneho zastúpenia bol najčastejším dôvodom zastavenia konania o prihláškach nezaplatený správny poplatok, a to až v 77 % prípadov (101 prihlášok). V 2 % prípadov bolo konanie zastavené rozhodnutím úradu po neodstránení nedostatkov uvedených vo výzve úradu (3 prihlášky). Vo zvyšných 21 % prípadov bolo konanie zastavené na žiadosť prihlasovateľa – v 2 prípadoch šlo o späťvzatie po doručení výzvy úradu na odstránenie formálnych nedostatkov, vo 8 prípadoch o späťvzatie po doručení výzvy úradu na odstránenie vecných prekážok, v 5 prípadoch šlo o späťvzatie v reakcii na pripomienky, v 5 prípadoch o späťvzatie po námietkach tretích strán a len v 7 prípadoch tak prihlasovateľ urobil z vlastného rozhodnutia.

#### 4.4 Zamietnuté prihlášky ochranných známk

Zamietnutými sú označené také prihlášky ochranných známk, v ktorých procesom prieskumu boli zistené vecné prekážky, na ktoré prihlasovateľ po oboznámení s nimi buď nereagoval, alebo vo svojej reakcii zistené prekážky neodstránil. Následným nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí prihlášky ochrannej známky podľa § 28 ods. 4 zákona sa v konaní o predmetnej prihláške ochrannej známky nepokračuje. Z celkového počtu 198 zamietnutých prihlášok bolo 46 % s právnym zastúpením (91 prihlášok, čo predstavuje 4,5 % zo všetkých právne zastupovaných konaní) a 54 % bez právneho zastúpenia (107 prihlášok, čo predstavuje 11,5 % zo všetkých konaní bez zastúpenia).

Zo všetkých 198 zamietnutých prihlášok národných ochranných známk podaných v roku 2020 sa najviac zamietnutých prihlášok týkalo právne nezastupovaných slovných označení – zamietnutých bolo až 89 prihlášok slovných označení (45 %). Právne nezastupované obrazové označenia boli v zamietnutých 18 prípadoch (9 %). V skupine právne zastupovaných prihlášok ochranných známk bolo zamietnutých viac prihlášok slovných označení – až 68 (34 %) v porovnaní s 23 zamietnutými obrazovými označeniami (12 %).

#### 4.5 Zverejnené prihlášky ochranných známk

V celkovom počte 171 prihlášok prebehla prieskumová časť konania bez zistenia prekážok, resp. zistené prekážky boli odstránené, ale k dátumu vyhodnocovania 30. 6. 2021 nebolo konanie o nich ukončené zápisom do registra. Prevažnú časť týchto prihlášok tvoria prípady, kedy boli po ich zverejnení podané námietky alebo pripomienky tretími stranami. Väčšinu, až 82,5 % všetkých zverejnených prihlášok predstavujú konania s právnym zastúpením (141 prihlášok, čo predstavuje 7 % všetkých právne zastupovaných konaní), zvyšných 17,5 % zverejnených prípadov pripadá na podania bez právneho zastúpenia (30 prihlášok, len 3,2 % z celkového počtu prihlášok bez právneho zastúpenia).

Zo všetkých 171 zverejnených prihlášok bolo v skupine s právnym zastúpením 76 prihlášok obrazových (44 %) a 65 slovných (38 %). V skupine bez právneho zastúpenia bolo zverejnených 17 slovných (10 %) a 13 obrazových označení (8 %).

#### 4.6 Zapísané – platné ochranné známky

Vzhľadom na registračnú funkciu úradu nie je prekvapením, že skupinu s najpočetnejším zastúpením spomedzi všetkých podaných prihlášok ochranných známk tvoria prihlášky, ktoré boli zapísané do registra a sú aktuálne platnými ochrannými známkami na území Slovenskej republiky. Z celkového počtu 2 275 zapísaných prihlášok bolo 71,7 % zapísaných ochranných známk s právnym zastúpením (1 631 prihlášok, čo predstavuje až 80,5 % všetkých konaní s právnym zastúpením) oproti 28,3 % zapísaných prihlášok bez právneho zastúpenia (644 prihlášok, čo predstavuje 69,2 % z celkového počtu prihlášok bez právneho zastúpenia).

Celkový počet podaných prihlášok, ktoré prešli konaním až k úspešnému ukončeniu, kedy boli zapísané ako platná ochranná známka, bol 2 275. Takmer polovica (47 %) zo všetkých zapísaných ochranných známk bola podaná s právnym zastúpením ako prihláška ochrannej známky obrazovej (1 078 prípadov). Ďalej bolo z prihlášok podaných s právnym zastúpením zapísaných 548 ochranných známk slovných (24 %), iba 2 ochranné známky pohybové (0,09 %) a 3 ochranné známky priestorové (0,13 %). Obrazové ochranné známky podané bez zastúpenia s počtom prihlášok 402 predstavujú 18 % a slovné ochranné známky s počtom 240 zas 11 % všetkých zapísaných ochranných známk. Najnižší počet reprezentujú 1 priestorová (0,04 %) a 1 pohybová ochranná známka (0,04 %) prihlasované bez právneho zastúpenia.

Z celkového počtu 1 631 zapísaných ochranných známk s právnym zastúpením neboli v priebehu konania zistené žiadne prekážky brániace zápisu do registra až v 67 % prípadov (1 085 prihlášok), v 30 % prípadov (496 prihlášok) boli ochranné známky zapísané po zistení a následnom odstránení formálnych prekážok, v 2 % prípadov (32 prihlášok) išlo o zapísanie ochranných známk po prekonaní

vecných prekážok a v prípade 1 % zapísaných ochranných známok (18 prihlášok) boli v priebehu konania prekonané zároveň formálne aj vecné prekážky brániace zápisu.

V prípade zapísaných ochranných známok podaných bez právneho zastúpenia za rok 2020 ide o celkový počet 644 zapísaných ochranných známok, z ktorých až v 76 % prípadov (488 prihlášok) prebehlo konanie bez zistených prekážok brániacich zápisu do registra, v 22,5 % prípadov (145 prihlášok) boli ochranné známky zapísané po zistení a následnom prekonaní formálnych prekážok, 1,4 % prípadov tvorili prihlášky, v ktorých boli prekonané vecné prekážky (9 prihlášok) a najnižší počet 2 prihlášky, ktoré boli zapísané po prekonaní formálnych a zároveň vecných prekážok v percentuálnom vyjadrení nedosahuje ani 0,3 % zapísaných ochranných známok bez právneho zastúpenia.

#### 4.7 Zaniknuté ochranné známky

Iba 2 prihlášky ochranných známok podaných v roku 2020 s právnym zastúpením boli uvedené do stavu zaniknuté, a to na základe vzdania sa práv k ochrannej známke majiteľom ochrannej známky.

#### 4.8 Stav prihlášok ochranných známok po výzve na odstránenie formálnych nedostatkov

Prihlášky ochrannej známky s právnym zastúpením, pri ktorých boli zistené a následne prihlasovateľovi oznámené formálne nedostatky, boli z celkového počtu 617 prihlášok až v 83 % prípadov (513 prihlášok) po odstránení nedostatkov úspešne zapísané ako ochranná známka, v 9 % prípadov (57 prihlášok) boli známky po odstránení

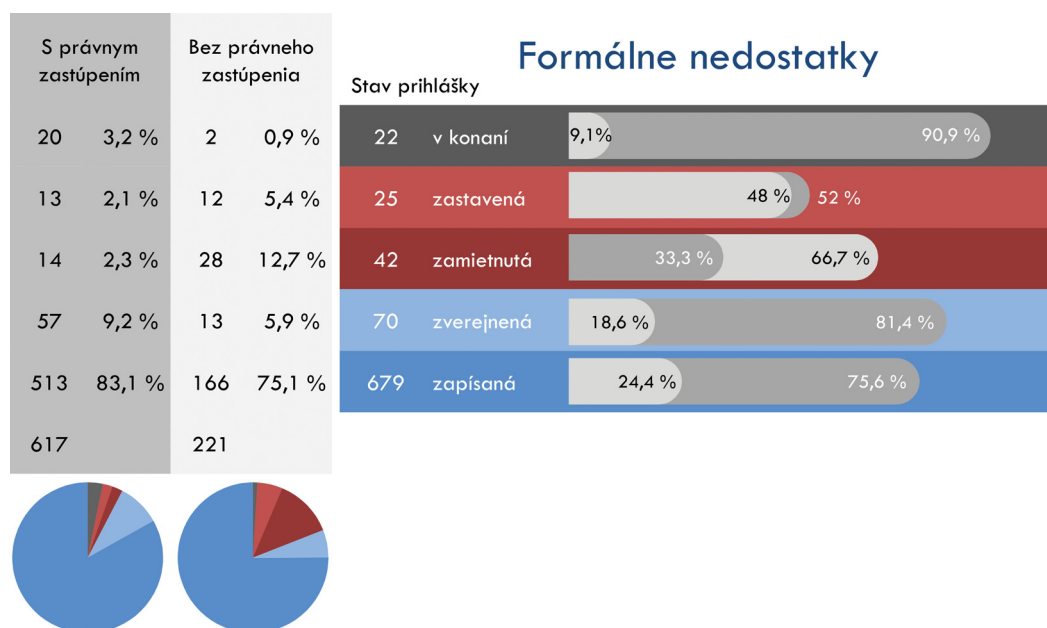
nedostatkov zverejnené vo vestníku úradu a v 3 % prípadov (20 prihlášok) ostali v konaní. Najmenej z celkového počtu tvorili konania, ktoré boli ukončené neúspešne – 14 prihlášok úrad zamietol (2 %) a 13 prihlášok zastavil (2 %).

V prihláškach ochranných známok podaných v roku 2020 bez právneho zastúpenia boli úradom zistené a prihlasovateľovi odoslané formálne nedostatky v 221 prípadoch, pričom až 75 % z nich (166 prihlášok) bolo po odstránení nedostatkov zapísaných ako ochranná známka, 6 % prípadov (13 prihlášok) bolo po odstránení formálnych nedostatkov zverejnených vo vestníku úradu a 1 % (2 prihlášky) ostalo v konaní. Neúspešne ukončené bolo konanie až v 18 % prípadov, kedy úrad 28 prihlášok zamietol (takmer 13 %) a 12 prihlášok zastavil (5,4 %). Prehľad úradom odoslaných výziev na odstránenie formálnych nedostatkov je znázornený na obr. 4.

#### 4.9 Stav prihlášok ochranných známok po výzve na odstránenie vecných prekážok

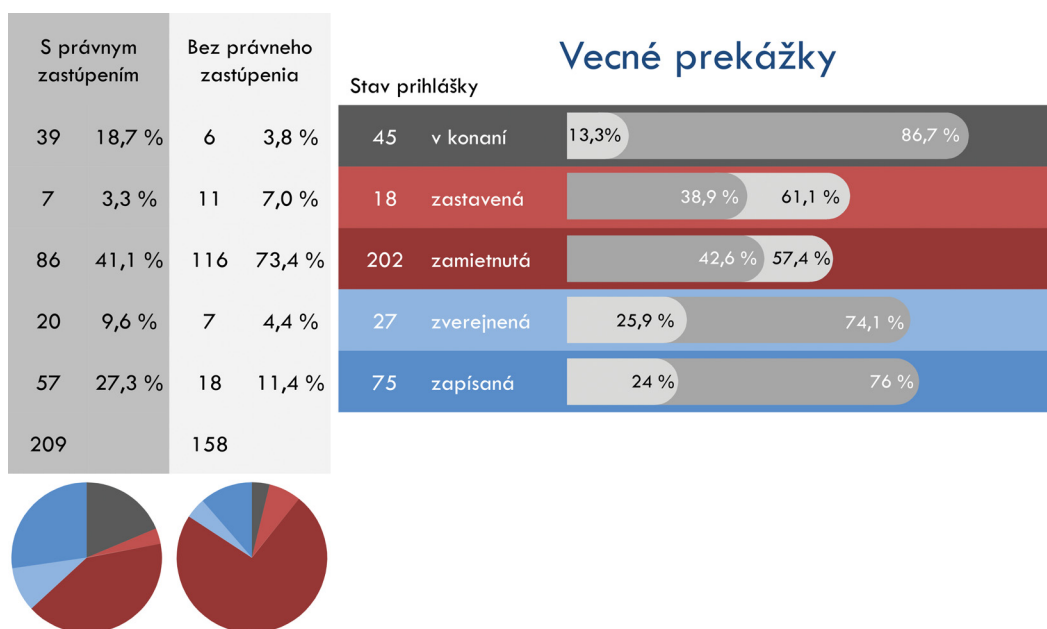
Vecné prekážky brániace v zápise označenia do registra ochranných známok v prihláškach s právnym zastúpením boli zistené a prihlasovateľovi na vyjadrenie k nim odoslané v celkovom počte 209 prípadov. Úspešne prekonané boli tieto prekážky v 37 % prípadov, pričom 27 % konaní (57 prihlášok) skončilo zápisom ochrannej známky, 10 % prípadov (20 prihlášok) bolo zverejnených vo vestníku úradu a v konaní ostalo takmer 19 % prípadov (39 prihlášok). V 44 % prípadov prekážky neboli prekonané, v dôsledku čoho úrad 41 % z celkového počtu prihlášok zamietol (86 prihlášok) a 3 % zastavil (7 prihlášok).

Z celkového počtu 158 prihlášok bez právneho zastúpenia, v ktorých úrad prihlasovateľa upozornil na existujúce



Obrázok 4 Absolútne početnosti a percentuálne rozdelenie národných prihlášok ochranných známok podaných v roku 2020 z hľadiska ich stavu po úradom odoslanej výzve na odstránenie formálnych nedostatkov k 30. 6. 2021.





Obrázok 5 Absolútne početnosti a percentuálne rozdelenie národných prihlášok ochranných znáмок podaných v roku 2020 z hľadiska ich stavu po úradom odoslanej výzve na odstránenie vecných prekážok k 30. 6. 2021.

vecné prekážky brániace zápisu, boli tieto prekážky prekonané v 16 % prípadov, pričom 11 % (18 prihlášok) bolo zapísaných ako ochranná známka, 5 % (7 prihlášok) bolo zverejnených vo vestníku úradu a 6 prihlášok predstavujúcich 4 % z celkového počtu prihlášok ostalo v konaní. V 80 % prípadov vecné prekážky neboli prekonané, na základe čoho úrad 73 % (116 prihlášok) zamietol a 7 % (11 prihlášok) zastavil. Prehľad úradom odoslaných výziev na odstránenie vecných prekážok zápisu znázorňuje obr. 5.

## Záver

Z výsledkov hodnotenia vybranej vzorky prihlášok ochranných znáмок k 30. 6. 2021 vyplynulo, že za rok 2020 bola väčšina (68,52 %) z celkového počtu 2 957 podaných prihlášok ochranných znáмок právne zastupovaných. Výsledky analýzy naznačujú, že právne zastúpenie zvyšuje pravdepodobnosť úspešného ukončenia konania, keďže zo všetkých prihlášok podaných s právnym zastúpením bolo 80,5 % prihlášok zapísaných do registra a 6,96 % zverejnených vo vestníku úradu, zatiaľ čo prihlášky bez právneho zastúpenia boli zapísané len v 69,17 % a zverejnené len v 3,22 % prípadov. V skupine podaní bez právneho zastúpenia bolo zastavených až 14,07 % a zamietnutých 11,49 % prihlášok, zatiaľ čo v skupine právne zastupovaných podaní bolo zastavených iba 4,84 % a zamietnutých 4,49 % prihlášok. Vzhľadom na fakt, že všetky analyzované prihlášky boli podané v roku 2020 a vyhodnocované k 30. 6. 2021 možno predpokladať, že v prípadoch s pretrvávajúcim konaním bol tento stav výsledkom snahy prihlasovateľa prekonať nedostatky alebo prekážky, na ktoré ho úrad vo výzve upozornil. Právne zastupované prihlášky

ochranných znáмок tvorili až 85,71 % prípadov v stave konania o prihláške, zatiaľ čo stav prihlášky „v konaní“ sa týkal len 14,29 % prihlášok bez právneho zastúpenia.

Druhá časť vyhodnocovania zameraná na skupinu prihlášok, v ktorých úrad odoslal prihlasovateľovi výzvu na odstránenie nedostatkov či prekážok, taktiež poukazuje na pozitívum právneho zastupovania v konaní o prihláškach ochranných znáмок. Viac úspešných konaní, kedy prihlasovateľ vo svojej odpovedi na výzvu úradu namietané nedostatky či prekážky prekonal a prihlášky boli zapísané alebo zverejnené, bolo zistených v skupine prihlášok s právnym zastúpením. V prihláškach so zistenými formálnymi nedostatkami bola súhrnná úspešnosť prekonania nedostatkov a následného zapísania do registra a zverejnenia vo vestníku na úrovni 92,38 % pre prihlášky právne zastupované, kým pre prihlášky bez právneho zastúpenia bola úspešnosť zapísania a zverejnenia na úrovni 80,99 % prihlášok ochranných znáмок. Po úspešnom prekonaní vecných prekážok bolo zapísaných a zverejnených 36,84 % právne zastupovaných prihlášok v porovnaní so zapísaním a zverejnením 15,82 % prihlášok bez právneho zastúpenia. Z celkového počtu 1 205 odoslaných výziev na nápravu však pripadá až 68,55 % na prihlášky podané s právnym zastúpením, pričom formálnych nedostatkov sa týkalo 51,2 % a vecných prekážok 17,34 % celkového počtu odoslaných výziev. Pri podaní prihlášok s právnym zastúpením by sa však skôr dalo očakávať, že prihlášky budú podané v súlade so zákonnými predpismi tak, aby pri prieskume neboli zistené žiadne formálne nedostatky alebo vecné prekážky.

Vyšší podiel kladne ukončených konaní a nižšia miera úradom odoslaných výziev na nápravu zistená v skupine prihlášok s právnym zastúpením indikuje opodstatnenosť

odborného zastúpenia prihlasovateľov v konaní o prihláškach ochranných známok, jeho kladný vplyv na úspešné ukončenie konania o prihláškach a rýchlejšie registrácie ochranných známok. Zistenia však ukazujú, že aj pri využití právneho zastúpenia existuje priestor na zníženie početnosti prihlášok podaných s vecnými a formálnymi nedostatkami a otvárajú tak otázku dôvodov prekážok a odbornej kvalifikácie v prípadoch, keď si prihlasovateľ nezvolí na zastupovanie profesionálneho zástupcu.

Aj keď ide o hodnotenie konaní o prihláškach podaných iba za rok 2020, dostatočne veľká skúmaná vzorka dovoľuje predpokladať, že výsledky sú aplikovateľné aj na iné roky a mohli by vykazovať obdobné závery. V ďalších analýzach by tiež bolo vhodné zohľadniť pri hodnotení aj dôvody vecných prekážok, a prípadne číselné rozdiely zistené vo vzťahu k právnemu zastupovaniu podaných prihlášok ochranných známok aj štatisticky otestovať.

## Literatúra

ANTOŠÍKOVÁ, L. 2009. Konanie vo veciach ochranných známok (záverečná práca). Banská Bystrica, 2009.

BACHRATÝ, J. – ZÁTHURECKÝ, E. 2001. Ochranné známky: Zákon, Vyhláška, Dôvodová správa, Komentár, Spoločné odporúčanie o všeobecne známej známke. Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2001.

MARUNIAKOVÁ, I. – KLINKA, T. – MIDRIAKOVÁ, L. – MIKULIČOVÁ, J. 2012. Komentár k zákonu o ochranných známkach. Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012.

MURČEKOVÁ, M. 2006. Známková rešerš – eliminácia možných sporov (záverečná práca). Banská Bystrica, 2006.

Slovenská komora patentových zástupcov [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na <https://www.skpz.sk/>

ŠIPOŠ, G. 2002. Druhovosť označení (záverečná práca). Banská Bystrica, 2002.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Medzinárodné triedenie tovarov a služieb [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na <https://www.indprop.gov.sk/?medzinarodne-triedenie-tovarov-a-sluzieb>

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Metodika konania – ochranné známky. [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na [https://www.indprop.gov.sk/swift\\_data/source/pdf/metodika\\_konania/2019/Metodika%20konania%20-%20Ochrann%C3%A9%20znamky.pdf?d=200521](https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20-%20Ochrann%C3%A9%20znamky.pdf?d=200521)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť. [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na [https://www.indprop.gov.sk/swift\\_data/source/pdf/metodika\\_konania/2019/Metodika%20konania%20o%20predmetoch%20priemyselneho%20vlastnictva%20-%20Vseobecna%20cast.pdf?d=200521](https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20o%20predmetoch%20priemyselneho%20vlastnictva%20-%20Vseobecna%20cast.pdf?d=200521)

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom a účinnom znení.

## Použitý softvér

Inventio, verzia 2. 10. 32. 2021-03-22, DIMANO, a. s.

# NOVINKY V PRAVIDLÁCH OCHRANY OZNAČENÍ PÔVODU V EÚ

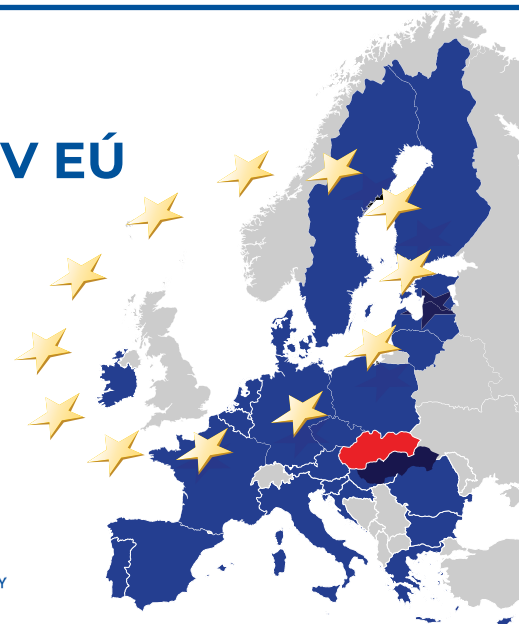
28. FEBRUÁRA  
**2023**  
BANSKÁ BYSTRICA



 URAD  
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 Európska  
komisia

 MINISTERSTVO  
PŔOHOŠPODÁRSTVA  
A ROZVOJA VIDIEKA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



# Ochrana softvéru právom duševného vlastníctva

## Protection of Software by Intellectual Property Rights

Alla DEMYDA<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Autorský príspevok sa zaoberá rôznymi spôsobmi právnej ochrany softvéru ako predmetu duševného vlastníctva. Cieľom príspevku je preukázať, že softvér môže byť chránený rôznymi spôsobmi, nie výlučne autorským právom. Predmetom skúmania sú autorskoprávna ochrana, problém patentovateľnosti softvéru v Európskej únii, patenty na vynálezy implementované počítačom, priemyselné práva na označenie softvéru ochrannými známkami, zmluvné usporiadanie vzťahov, ktorých predmetom je softvér, a tiež možnosť použitia ďalších spôsobov právnej ochrany, ako napríklad know-how a obchodné tajomstvo. Obsah príspevku má analytický charakter a je zameraný na teoretické vyhodnotenie stratégie ochrany softvéru v podnikaní. Hlavným výstupom príspevku je vypracovanie komplexného prístupu na rozšírenú ochranu softvéru ako predmetu duševného vlastníctva prostredníctvom použitia všetkých možných právnych prostriedkov ochrany.

### ABSTRACT

The article deals with different ways of legal protection of software as an intellectual property. The aim of this article is to prove that software can be protected in various ways, not exclusively by copyright. The subject of the research is copyright protection, the problem of patentability of software in the European Union, patents for computer-implemented inventions, industrial rights to trademark software, contractual arrangements for software and also the possibility of using other ways of legal protection, such as know-how and trade secrets. The content of the article has an analytical character and is focused on the theoretical evaluation of software protection strategy in business. The main output of the article is the development of a comprehensive approach to extended protection of software as an intellectual property through the use of all possible legal means of protection.

### Kľúčové slová

softvér, informačné technológie, autorskoprávna ochrana, patent na vynález implementovaný počítačom, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka, licenčná zmluva, logo, know-how, obchodné tajomstvo, nekalá súťaž

### Key words

software, information technology, copyright protection, patent for computer-implemented invention, utility model, design, trademark, license agreement, logo, know-how, trade secret, unfair competition.

### Úvod

Počítačové programy sú celkom novým predmetom právnej ochrany, ale ich dôležitosť je ťažké podceňovať. Otázky ochrany autorských práv a vynálezov boli v právnej doktrínálnej literatúre dôkladne preštudované, inak právne otázky ochrany práv k softvéru podľa názoru autorky zatiaľ nie sú preskúmané v dostatočnej miere. Je to na jednej strane spôsobené relatívnou novosťou samotného predmetu ochrany a na druhej strane skutočnosťou, že proces tvorby

právnych noriem a ich teoretického výskumu nedrží krok s rýchlym vznikom a rozvojom zásadne nových právnych vzťahov. Vlastnosti počítačových programov reagujú na rýchle tempo zmien, nepretržité zlepšovanie, získavanie nových funkcií, čo dnes vyžaduje spracovanie rozšírenej stratégie ich ochrany, najmä v podnikaní, čo je kľúčom k zvýšeniu efektívnosti a úspešného fungovania celej oblasti informačných technológií.

Softvér dnes tvorí nepomerne širokú skupinu produktov a služieb, ktoré sú triedené z mnohých uhlov pohľadu.

1 Mgr. Alla Demyda, právnička, spoločnosť sfera, a. s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, tel. +421/948/936 097, e-mail: Alla.Demyda@sfera.sk

Softvérové inžinierstvo tradične vychádza z delenia softvéru na tri základné triedy: systémový softvér (hardvérové ovládače, operačné systémy, grafické rozhrania), programovací softvér (programovacie jazyky a kompilátory) a aplikačný softvér. V tomto príspevku bude autorka termínom softvér označovať neurčitú množinu softvérových produktov a služieb, a to bez ohľadu na ich triedu. Teda pod pojmom softvér sú autorkou myslené tak prevádzkové informačne systémy, ako aj počítačové programy vyjadrené v zdrojovom alebo strojovom kóde, pokiaľ nie je výslovné vymedzený nejaký konkrétny typ softvéru.

Platná legislatíva zaraďuje počítačové programy do predmetov autorskoprávnej ochrany podobne ako literárne dielo. Napriek preukázateľným výhodám autorské právo chráni iba formu vyjadrenia myšlienok, ale nie ich podstatu a nie samotné nápady. Autorské právo je možné použiť na ochranu proti reprodukcii programu a proti kopírovaniu zdrojového kódu. Zároveň počítačový program realizuje určité technické procesy, čiže podobne ako vynález alebo úžitkový vzor môže vyriešiť konkrétny technický problém v akejkoľvek oblasti technológie. V tejto súvislosti je počítačový program blízko k predmetu patentového práva. Vzhľadom na to, že predmetom vynálezu (úžitkového vzoru) môže byť buď výrobok, alebo postup (metóda), ktorý rieši určitý technický problém, mohol by byť predmetom vynálezu aj počítačový program. Ako dielo sú počítačové programy nehmotným majetkom majiteľa majetkových práv na ne, a teda môžu byť chránené aj inými spôsobmi, nielen autorskoprávnou ochranou. Do úvahy prichádza najmä know-how a obchodné tajomstvo.

Cieľom tohto príspevku je zhodnotenie aktuálneho stavu spôsobov právnej ochrany softvéru umožnených podľa platnej právnej úpravy tak na národnej ako aj na európskej úrovni. Výskum v tomto príspevku je zameraný na potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy, že softvér môže byť chránený aj inými spôsobmi, nielen ako literárne dielo. Pri písaní príspevku autorka vychádza zo syntézy poznatkov získaných štúdiom právnych noriem, príslušnej literatúry a rozhodcovskej praxe, a taktiež zo svojich praktických skúseností. V príspevku sú použité slovenské a európske právne predpisy, online zdroje, judikatúra a doktrínálna literatúra, pritom autorka sa zameriavala na vytvorenie jednotného a zároveň komplexného prístupu k uvedenej problematike.

## 1 Autorskoprávna ochrana

Všeobecne známou je skutočnosť, že v európskom právnom systéme je počítačový program chránený autorským právom ako literárne dielo na rozdiel napríklad od USA, kde sa vyvinul a existuje liberálnejší systém patentovej ochrany pre softvérové riešenia, ktorý sa aplikuje súčasne

s autorskoprávnou ochranou. Podľa právnej teórie zaradenie softvéru medzi literárne diela nemá absolútnu povahu. Počítačový program nie je dielom z literárnej oblasti, ale svojou formou vyjadrenia sa vníma ako literárne dielo na základe jeho vyjadrenia, odlišného od diela umeleckého alebo vedeckého. Zároveň počítačový program obsahuje niektoré špecifické znaky, ktoré si vyžadujú osobitnú právnu úpravu. V tejto kapitole má autorka zámer vymedziť špecifiká autorskoprávnej ochrany počítačových programov.

### 1.1 Právna úprava

#### 1.1.1 Medzinárodná úroveň

WIPO (World Intellectual Property Organization) sa začalo zaoberať otázkou právnej ochrany počítačových programov v 70. rokoch minulého storočia a najskôr sa objavila myšlienka vypracovania systému *sui generis*. Ochrana *sui generis* pokrývala všetky tri prvky počítačových programov: strojový (objektový) kód, zdrojový kód a dokumentáciu. V roku 1978 boli vo WIPO prijaté modelové ustanovenia na ochranu počítačového softvéru.<sup>2</sup> Tento dokument sa skladal z deviatich častí, ktoré zhrnuli pozitívne skúsenosti s ochranou počítačových programov získané v rôznych štátoch. Ďalším krokom v tejto oblasti bola v roku 1983 príprava prijatia mnohostrannej medzinárodnej dohody, ktorá by zohľadňovala všetky aspekty ochrany počítačových programov. Vnútroštátni zákonodarcovia pri tvorbe vnútroštátnej legislatívy však neaplikovali modelové ustanovenia WIPO o ochrane počítačových programov, ktoré zabezpečovali systém *sui generis*, a preto začala prevládať myšlienka, že na ochranu počítačových programov by sa mala uplatňovať autorskoprávna ochrana.

Rýchly a neustály vývoj softvéru a vznik nových počítačových programov vo forme zložitých diel si vyžiadali aktualizáciu existujúcej legislatívy o ich ďalšej právnej ochrane, výsledkom čoho je Bernský dohovor<sup>3</sup> prijatý v roku 1886. Ďalším krokom vo vývoji medzinárodných právnych predpisov v oblasti počítačového softvéru bolo prijatie dohody TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) a zmluvy o autorskom práve WIPO (Ženevská dohoda) v roku 1996. Tieto predpisy definujú povinnosť členských štátov chrániť počítačové programy bez ohľadu na spôsob a formu ich prejavu ako literárne diela v súlade s ustanoveniami čl. 2 Bernského dohovoru, ak je dodržaná podmienka hmotnej formy ich vyjadrenia.

#### 1.1.2 Európska úroveň

Právne predpisy Európskej únie (ďalej EÚ) o autorských právach sú tvorené viacerými smernicami vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES

2 Model Provisions on the Protection of Computer Software [online] Copyright, 1978, No.1, p. 6-20 [cit. 30.09.2021].

Dostupné na internete: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo\\_pub\\_120\\_1978\\_01.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1978_01.pdf)>

3 Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9.9.1886 [online], [cit. 30.09.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1980/133/>>



z 29. 4. 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/790 zo 17. 4. 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zme- ne smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES.

Najdôležitejšou smernicou v oblasti ochrany počítačových programov je smernica Európskeho parlamen- tu a Rady č. 2009/24/ES z 23. 4. 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie smerni- ce č. 91/250/EHS zo 14. 5. 1991), (ďalej smernica o PP). Smernica o PP odkazuje na potrebu ochrany softvéru v zmysle Bernského dohovoru a zároveň spresňuje špeci- fiká autorskoprávnej ochrany v oblasti počítačových tech- nológií, najmä predmet ochrany, obsah autorského práva a osobitné ochranné opatrenia rozmnoženín. V súvislosti s tým, že medzinárodné právne normy definujú iba základ- né prvky právnej ochrany a poskytujú členským štátom ši- roký rozsah slobody vôle pri nastavení právnej ochrany na národnej úrovni a s prihliadnutím na prudký rast vývoja technológií a ich význam v hospodárení jednotlivých štá- tov a cezhraničnom obchodovaní, smernica o PP je veľmi dôležitým právnym aktom v oblasti úpravy právnej ochra- ny informačných technológií na európskej úrovni prijatá na účely odstránenia určitých rozdielov v ochrane softvé- ru národnou legislatívou európskych štátov. Dôležitým je ustanovenie bodu 16 Preambuly smernice o PP, podľa kto- rého autorskoprávna ochrana počítačových programov by nemala prekážať tomu, aby sa v prípade potreby použili iné spôsoby právnej ochrany.

V tejto súvislosti je tiež dôležitá aj smernica Európske- ho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES z 22. 5. 2001 o zo- súladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ktorej cieľom je prispôsobiť právne predpisy o autorskoprávnej ochra- ne technologickému vývoju. Smernica vo veľkej miere rie- ši otázky týkajúce sa použitia technologických opatrení, najmä technológií a zariadení vo vzťahu k dielam na účely predchádzania alebo obmedzenia činností, ktoré nie sú po- volené nositeľom autorských práv. Podľa ods. 3 čl. 6 smer- nice za účinné technologické opatrenia sa považujú opa- trenia, keď je použitie chráneného diela alebo predmetu ochrany kontrolované nositeľom práv uplatnením kontroly prístupu alebo ochranným procesom, ako je šifrovanie, kó- dovanie alebo iný prenos diela alebo iného predmetu och- rany, alebo kopírovací kontrolný mechanizmus, ktorý má ochranný cieľ.

### 1.1.3 Národná úroveň

Prvým zákonom upravujúcim problematiku autorské- ho práva v Slovenskej republike od jej vzniku bol zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých die- lach (Autorský zákon), ktorý po novelizácii uskutočnenej zákonom č. 89/1990 Zb. zahrnul do predmetu autorského práva aj počítačové programy. Autorskoprávna legislatíva sa postupne vyvíjala a nasledujúci zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon prvýkrát definoval pojem počítačového

programu. Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom bol zameraný na adaptáciu medzinárodných zmlúv a európskych práv- nych predpisov do vnútroštátnej legislatívy.

Aktuálne platným a účinným právnym predpisom v ob- lasti autorského práva v Slovenskej republike je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej Autorský zákon alebo AZ). V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou východiskami nové- ho zákona sa stali najmä zvýšenie efektívnosti výkonu práv autorov a ďalších nositeľov autorských práv, vyváženie zá- ujmov nositeľov práv a oprávnených používateľov, a taktiež aj prispôsobenie sa zmenám vyvolaným vývojom infor- mačných technológií. Autorský zákon obsahuje aj osobitné ustanovenia o právnej ochrane počítačových programov, ktorej špecifiká budú viac zohľadnené v nasledujúcej pod- kapitole.

## 1.2 Špecifiká ochrany softvéru ako predmetu autorského práva

### 1.2.1 Vymedzenie pojmu počítačový program v autorskom práve

Preambula smernice o PP obsahuje definíciu pojmu po- čítačových programov, ktorými sa rozumejú programy v akejkol'vek forme vrátane tých, ktoré sú včlenené do tech- nického vybavenia počítača (hardvéru) vrátane prípravnej koncepcnej práce, ak na jej základe bude možné vytvoriť počítačový program.

Autorský zákon definuje počítačový program ako súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy majú formu vyjadrenia v zdrojovom kóde (*source code*) alebo v strojovom kóde (*objekt code*). Zdrojovým kódom je vlastne textový zápis počítačového programu v programovacom jazyku. Strojovým kódom sa rozumie súbor inštrukcií (väčšinou v binárnej podobe), ktoré sú priamo vykonateľné procesorom počítača. Soft- vérová dokumentácia, použitá na prípravu počítačového programu, najmä špecifikácia, text a opis programu, prog- ramové a testovacie metódy, technické zadanie, tiež tvorí prvok softvéru a je považovaná za dielo. K softvérovým dokumentom patria aj dokumenty, ktoré zabezpečujú chod a činnosť programov, napríklad používateľské príručky, príručky pre systémového administrátora, ďalšie návody a inštrukcie, opis programu, opis jazyka atď.

Ďalšími prvkami softvéru sú algoritmus a rozhranie, kto- ré na rozdiel od zdrojového a strojového kódu a softvéro- vej dokumentácie nie sú výslovne považované za predmet autorskoprávnej ochrany. Algoritmus (tzv. os, jadro progra- mu) je možné definovať ako súbor štruktúrnych blokov, ktoré neobsahujú známe matematické vzorce, metódy, vý- počty. Algoritmus implementuje funkcionality. Práve vo vzťahu k takémuto prvku je vhodné použiť ochranný me- chanizmus obdobný ochrane vynálezu.

Rozhraním je grafický používateľský vzhľad softvérové- ho riešenia (*GUI – graphical user interface*) zobrazený pou- žiteľovi pri používaní počítačového programu. V zmysle

podstaty rozhrania na jeho ochranu môže byť použitá právna ochrana dizajnu. V tomto kontexte je potrebné spomenúť závery Súdneho dvora Európskeho súdu uvedené v rozsudku vo veci C-393/09 z 22. 12. 2010, kde súd dospel k záveru, že grafické používateľské rozhranie nepredstavuje formu vyjadrenia počítačového programu v zmysle smernice o PP a nemôže sa naň vzťahovať autorskoprávna ochrana k počítačovým programom podľa tejto smernice. Napriek tomu na také rozhranie sa ako na dielo môže vzťahovať autorskoprávna ochrana podľa smernice 2001/29, pokiaľ predstavuje autorov vlastný duševný výtvor.

Súdny dvor Európskeho súdu sa vyjadril aj k otázke autorskoprávnej ochrany funkcionalít počítačového programu, programovacieho jazyka a formátu dátových súborov používaných v rámci počítačového programu na využívanie niektorých jeho funkcií. V zmysle rozsudku vo veci C-406/10 z 2. 5. 2012 uvedené prvky nepredstavujú formu vyjadrenia počítačového programu a z tohto dôvodu nie sú chránené autorským právom k počítačovým programom podľa smernice o PP.

### 1.2.2 Počítačový program ako autorské dielo

V zmysle koncepcie autorského práva nie je autorským dielom každý počítačový program. Na účel autorskoprávnej ochrany musí počítačový program spĺňať pojmové znaky diela v zmysle Autorského zákona. Podľa § 7 ods. 1 Autorského zákona dielo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora v podobe vnímateľnej zmyslami. Autorské právo na dielo vzniká okamihom jeho vyjadrenia bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu. V zmysle tohto ustanovenia sa autorské právo vzťahuje na dielo bez ohľadu na mieru jeho dokončenia, teda na dokončené dielo, na jeho jednotlivé prvky a časti. Autorský zákon poskytuje dielu absolútnu ochranu, ktorá pôsobí proti všetkým tretím osobám.

V zmysle § 1 Autorského zákona sa ním upravujú vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy. Skutočnosť, že počítačový program je priamo uvedený v Autorskom zákone ako predmet jeho úpravy, preukazuje význam a dôležitosť ochrany softvéru v informačnej spoločnosti.

Podľa ods. 2 čl. 1 smernice o PP predmetom autorskoprávnej ochrany sú vyjadrenia počítačového programu v akejkoľvek forme. Zároveň nie sú chránené autorským právom myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu. Dôvodom takéhoto vylúčenia je, že predmetom ochrany nemôže byť to, k čomu môžu dospieť nezávisle viacerí autori. Inými slovami, predmetom ochrany je práve tvorivé spracovanie myšlienky.

Z. Adamová zdôrazňuje, že na vznik autorskoprávnej ochrany k počítačovému programu stačí, ak bude naplnená základná definícia pojmu počítačového programu a program bude výsledkom duševnej práce autora programu (programátora) v oblasti programovania.<sup>4</sup>

### 1.2.3 Autorstvo počítačových programov a osobitné režimy tvorby

Autorský zákon definuje autora ako fyzickú osobu, ktorá dielo vytvorila (§ 13 AZ). Otázka autorstva softvéru je detailnejšie upravená v čl. 2 smernice o PP, ktorým za autora počítačového programu je považovaná fyzická osoba (alebo skupina fyzických osôb), ktorá program vytvorila. Pri tvorbe softvéru spoločne skupinou fyzických osôb patria výlučné práva týmto osobám spoločne (tzv. spoločne dielo). Pri tvorbe softvéru zamestnancom pri plnení jeho povinností alebo podľa pokynov zamestnávateľa všetky majetkové práva k takto vytvorenému počítačovému programu je oprávnený vykonávať výlučne zamestnávateľ, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (tzv. zamestnanecké dielo).

Autorský zákon rovnako ako smernica o PP umožňuje režimy tvorby spoločného (§ 92 AZ) a zamestnaneckého (§ 90 AZ) diela a separátne vymedzuje dielo na objednávku (§ 91 AZ). Pri zamestnaneckom diele majetkové práva vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ. Pri tomto platí, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, označenie diela obchodným menom alebo názvom zamestnávateľa aj na dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah. Autor nesmie udeliť súhlas na použitie zamestnaneckého diela tretej osobe a je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu. Osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté. Pravidlá určené pre zamestnanecké dielo primerane platia pri výkone práv k spoločnému dielu. Na počítačový program vytvorený celkom alebo sčasti na objednávku sa tiež uplatňujú pravidlá určené pre zamestnanecké dielo, objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

Vhodné je tiež spomenúť aj školské dielo podľa § 93 Autorského zákona. Tento režim tvorby sa bude uplatňovať, ak počítačový program je tvorený študentom alebo žiakom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k škole. V tomto prípade autor počítačového programu je na návrh školy povinný uzatvoriť so školou nevýhradnú a bezodplatnú licenčnú zmluvu o použití takto vytvoreného počítačového programu.

Pri vývoji softvéru v rámci obchodnej činnosti softvérových spoločností obvykle dochádza ku kombinácii dvoch alebo všetkých troch režimov tvorby, keď sa viac zamestnancov zúčastňuje na tvorbe počítačového programu pre zamestnávateľa v rámci plnenia zmluvy o dielo uzatvorenej zamestnávateľom s tretou osobou. Vyskytujú sa aj prípady,

4 ADAMOVÁ, Z. 2020. Právo duševného vlastníctva, s. 43 – 45.

keď dve alebo viac právnických osôb prostredníctvom spoločnej práce svojich zamestnancov pracujú na vývoji spoločného softvérového riešenia.

V tomto kontexte P. Vojčík uvádza, že pre oblasť počítačových programov je typické, že osoba autora je na pozadí, čo nie je korektné z hľadiska autorského práva, ktoré je založené práve na autorskom princípe, t. j. na autorovi ako fyzickej osobe, ktorá je duševne činná.<sup>5</sup>

### 1.2.4 Obsah autorského práva k počítačovému programu

Autorské právo zahŕňa osobnostné práva a majetkové práva k dielu. Osobnostné práva k softvéru patria výlučne fyzickej osobe, ktorá je autorom, alebo spoločne viacerým autorom, ktorí počítačový program vytvorili. Po smrti autora vzniká tzv. postmortálna ochrana, keď sa dediči autora majú právo domáhať autorskoprávnej ochrany, najmä aby dielo bolo používané spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu.

Majetkové práva k softvéru môžu vlastniť tak fyzické ako aj právnické osoby buď na základe osobitného režimu jeho tvorby, alebo na základe udelenej licencie. Základnými majetkovými právami na softvér je právo ho používať a právo udeliť inému súhlas na takéto použitie. Vo všeobecnosti použitím počítačového programu sa rozumie jeho načítanie, prezeranie, kopírovanie, rozmnožovanie, práca s ním a jeho prevádzkovanie, vydávanie a šírenie. Vzhľadom na podstatu počítačových programov spôsobom ich použitia je tiež vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptácia počítačového programu; zaradenie počítačového programu do súborného diela.

V zmysle § 89 Autorského zákona sa nepovažuje za zásah do práv autora počítačového programu, ak bez súhlasu autora oprávnený používateľ použije počítačový program na účel jeho riadneho využitia vrátane opravy jeho chýb alebo vyhotoví záložnú rozmnoženinu na účel zabezpečenia riadneho využitia počítačového programu (archivovanie pre prípad straty, zničenia alebo znehodnotenia). Oprávnený používateľ rozmnoženiny počítačového programu nepotrebuje súhlas autora alebo iného nositeľa práv na preskúmavanie, študovanie a preskúšavanie funkčnosti počítačového programu s cieľom zabezpečiť jeho riadne fungovanie a následné použitie, na ktoré bol oprávnený.

V zmysle čl. 6 smernice o PP je zakázaný spätný preklad (tzv. *dekompilácia*) počítačového programu. Výnimkou je, ak reprodukcia kódu je nevyhnutnou na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného počítačového programu s inými programami. V tomto prípade sa súhlas nositeľa práv nevyžaduje. Toto

pravidlo je detailnejšie zapracované v § 89 ods. 3 Autorského zákona, kde je uvedené, že nie je potrebný súhlas autora oprávnenému používateľovi alebo nadobúdateľovi licencie na preklad alebo vyhotovenie rozmnoženiny zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti v rozsahu nevyhnutnom na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti počítačového programu s inými nezávisle vytvorenými počítačovými programami, ak táto informácia nebola predtým bežne dostupná. V prípade, že by došlo k využitiu počítačového programu nad rámec uvedených činností, ide o neoprávnené použitie.

### 1.2.5 Technologické opatrenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. 5. 2001 o zosúladiení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti predpokladá možnosť použitia technologických opatrení na účel autorskoprávnej ochrany diela proti neoprávneným zásahom. V zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-355/12 z 23. 1. 2014 pojem „účinné technologické opatrenia“ v zmysle článku 6 ods. 3 tejto smernice môže zahŕňať technologické opatrenia, ktoré pozostávajú predovšetkým z toho, že rozpoznávacím zariadením sa nevybaví iba nosič obsahujúci chránené dielo, ale aj prenosné zariadenia alebo konzoly, ktoré sú určené na zabezpečenie prístupu k týmto dielam a ich používaniu. Pri riešení autorskoprávných sporov podľa uvedeného rozsudku vnútroštátny súd by mal overovať, či by iné opatrenia mohli spôsobiť menšie obmedzenia činností tretích osôb a pritom by stále mohli poskytnúť porovnateľnú ochranu právam ich nositeľa. Na tento účel je relevantné zohľadniť najmä pomerné náklady rôznych druhov technologických opatrení, technické a praktické aspekty ich zavedenia, ako aj porovnanie účinnosti týchto rôznych druhov technologických opatrení, pokiaľ ide o ochranu práv nositeľa, pričom však táto účinnosť nemusí byť absolútna.

V uvedenom kontexte je vhodné súhlasiť s názorom M. Selivanova, ktorý odporúča, že na účely ochrany práv k počítačovému programu je potrebné naprogramovať a zaznamenať meno autora (alebo nositeľa majetkových práv) programu v zdrojovom kóde, audiovizuálnych obrazoch generovaných počítačovým programom a na obale rozmnoženiny programu. V podstate je to technologicky spôsob preukázania autorstva na softvér.<sup>6</sup>

### 1.2.6 Právne prostriedky ochrany softvéru podľa Autorského zákona

Právna ochrana v zmysle autorského práva je umožnená prostredníctvom podania príslušného návrhu na súd. Súdnou cestou v zmysle § 58 Autorského zákona sa môže

<sup>5</sup> VOJČÍK, P. a kol. 2014. Právo duševného vlastníctva, s. 122 – 131.

<sup>6</sup> SELIVANOV, M. 2002. Ochrana práva k počítačovému programu (autorskoprávne aspekty), s. 6.

autor alebo držiteľ majetkových autorských práv domáhať najmä určenia svojho autorstva, zákazu ohrozenia svojho práva, zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny alebo napodobeniny a o spôsobe a rozsahu jej použitia, odstránenia následkov zásahu do práva, náhrady nemajetkovej ujmy, náhrady škody, vydania bezdôvodného obohatenia. Taktiež je potrebné spomenúť možnosť uplatnenia § 59 Autorského zákona, ktorý uvádza právo autora alebo iného nositeľa práv na účely zistenia údajov rozhodujúcich na uplatnenie práv požiadať najmä Štatistický úrad Slovenskej republiky o informácie o dovoze, príjme, výrobe alebo inom spôsobe umiestnenia na trh tovaru, ktorý je technickým zariadením.

V krajinách EÚ a v Slovenskej republike je dielo chránené autorským právom 70 rokov (§ 32 Autorského zákona) po smrti autora, resp. 70 rokov po smrti posledného zo spoluautorov, ak ide o spoluautorské dielo. Na účel informovania o autorstve diela sa k dielu pripojí upozornenie o autorských právach, napríklad text „všetky práva vyhradené“ alebo symbol ©, spoločne s rokom, kedy bolo dielo vytvorené. Žiadny formálny zápis sa pre autorské dielo nevyžaduje.

V súčasnosti „prezumpcia autorstva“ občas nestačí, a preto vzhľadom na riziko porušenia autorských práv niektorí autori softvérových riešení si vyhládajú dodatočný spôsob označenia svojho autorstva. Dôvodom je zabezpečiť si existenciu dôkazov pre prípadný súdny spor o vlastnícke právo k softvéru. Ďalším dôvodom je zaistiť si možnosť voľného disponovania so svojimi právami na softvér.

Keďže žiaden úrad v Slovenskej republike neposkytuje službu formálneho zápisu autorského práva a vydanie osvedčenia o autorstve, niektorí autori si volia službu úschovy diela (nemýliť s úschovou zdrojového kódu) na účely zaznamenávania okamihu vytvorenia diela, ako aj osoby, ktorá dielo ako predmet úschovy uložila. Takéto služby poskytuje napríklad občianske združenie autorov LITA.<sup>7</sup> Niektoré advokátske kancelárie v zozname poskytovaných služieb uvádzajú vydanie osvedčenia o autorstve, ktoré funguje na princípe centrálného registra záverečných prác. Evidencia diela slúži dôkazom, že neskôr zverejnené diela s rovnakým obsahom sú plagiátmi.<sup>8</sup> Ďalšou možnosťou zaznamenať si autorstvo je vyhlásenie o autorských právach, keď si autor samostatne spracuje vyhlásenie v podobe podľa svojich predstáv a zverejní ho.<sup>9</sup>

### 1.2.7 Výhody a nevýhody ochrany softvéru autorským právom

Hlavnou výhodou ochrany softvéru autorským právom je jednoduchosť a dostupnosť ochrany. Autorské právo

vzniká okamihom vytvorenia diela a samo osebe nevyžaduje žiadne ďalšie opatrenia, formálny zápis nie je povinný. Ďalšou výhodou je, že autorské právo sa vzťahuje tak na celý program ako aj na jeho jednotlivé časti. Z pohľadu autora výhodou je aj stanovená doba ochrany autorských práv, ktorá je dosť dlhodobá, inak v praxi výrazne presahuje lehotu technickej prevádzky počítačového programu.

Nevýhodou autorskoprávnej ochrany softvérových riešení je, že takáto ochrana sa nevzťahuje na základnú podstatu, jadro počítačového programu: nápady, procesy, metódy alebo matematické koncepty samy osebe, logiku ich práce, algoritmy a jazyk programovania. To znamená, že je chránený autorským právom samotný text (kód) počítačového programu, ale nie sú chránené funkcie, ktoré softvér vykonáva.

## 2 Priemyselnoprávna ochrana

Priemyselnoprávna ochrana je veľmi úzko spojená s podnikaním a obchodnou činnosťou. Na jednej strane je to spôsob právnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva proti neoprávneného zásahu. Na strane druhej použitie priemyselnoprávnej ochrany podnikateľom zvyšuje hodnotu jeho obchodnej ponuky, zvýhodňuje jeho postavenie na trhu a prispieva k vybudovaniu dobrej povesti poskytovateľa tovarov a služieb. Podľa toho, aký predmet priemyselného vlastníctva podlieha ochrane, platná legislatíva predpokladá viac možností priemyselnoprávnej ochrany. Proti softvéru za spôsob právnej ochrany do úvahy prichádzajú patenty (na vynálezy implementované počítačom), úžitkové vzory (na technické riešenia implementované počítačom), dizajny (na rozhrania) a ochranné známky (na označenia).

### 2.1 Patentová ochrana

V Slovenskej republike právne vzťahy vznikajúce a súvisiace s patentovou ochranou sa upravujú zákonom č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), (ďalej Patentový zákon alebo PZ). V zmysle § 5 ods. 1 Patentového zákona patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky. Podmienkami patentovateľnosti vynálezu sú novosť (§ 7 PZ), vynálezcovská činnosť (§ 8 PZ) a priemyselná využiteľnosť (§ 9 PZ) vynálezu. Podľa § 5 ods. 3 PZ počítačové programy rovnako ako aj objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvary, plány, pravidlá a formy obchodnej činnosti a podávanie informácie sa za vynález nepovažujú. Inými slovami, na počítačový program sa v zmysle vnútroštátnej

7 LITA poskytuje pre zastupovaných aj nezastupovaných autorov službu úschovy [online], [cit. 30.09.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.lita.sk/uschova-autorskych-diel-1>>.

8 Webová stránka advokátskej kancelárie Jakubek&partners [online], [cit. 30.09.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.priemyselnevlastnictvo.sk/autorske-pravo/>>.

9 Vyhlásenie o autorských právach spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. [online], [cit. 30.09.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.pkcpezinok.sk/autorske-prava.html>>.



legislatívy (rovnako aj v súlade s európskymi právnymi predpismi) patentová ochrana nevzťahuje. Čiže pre vývojára softvérového riešenia na národnej alebo európskej úrovni nemôže byť udelený tzv. softvérový patent. Zároveň to neznamena, že nie je možné uplatniť patentovú ochranu na vynález implementovaný počítačom.

### 2.1.1 Softvérové patenty: problém patentovateľnosti softvérových riešení

Patent je právnym nástrojom na poskytnutie práva monopolnej ochrany vynálezovi technológii. Hoci patentové právo má dlhú históriu, otázka patentovateľnosti softvéru je pomerne nová z dôvodu nedávno vzniknutého a príliš rýchleho vývoja informačných technológií. Otázky vo výbere spôsobu právnej ochrany softvérových riešení na európskej úrovni vyvolali diskusie najmä ohľadom možnosti uplatnenia patentovej ochrany na počítačové programy, ktoré sú zaradené do predmetov autorskoprávnej ochrany. Hlavným dôvodom nepatentovateľnosti počítačových programov na európskej úrovni je, že v zmysle čl. 52 (2) písm. c) Európskeho patentového dohovoru (ďalej EPD) počítačový program nie je považovaný za vynález. Práve tento princíp bol následne uplatnený v národnej legislatíve a definovaný v § 5 PZ. Napriek tomu Európsky patentový úrad (ďalej EPÚ) udelil tisíce patentov na vynálezy súvisiace so softvérovými riešeniami. Otázka patentovateľnosti technických riešení implementovaných s použitím počítačových programov patrí do pôsobnosti EPÚ. Rozsiahla rozhodovacia prax EPÚ preukázala možnosť udelenia patentov na vynálezy implementované počítačom. Z tohto dôvodu na európskej úrovni bol pokus schválenia smernice o patentovateľnosti vynálezov implementovaných počítačom (smernica CII)<sup>10</sup>, ktorá inak schválená nebola.

Problém patentovateľnosti softvérových riešení nie je iba právny. E. Szattler k uvedenej problematike uvádza názor, že udelenie monopolu na počítačový program sám osebe by malo negatívny dopad na rozvoj inovácií v oblasti informačných technológií. E. Szattler zároveň upozorňuje na problém preukázania novosti počítačových programov, ktoré sú vyvinuté na základe všeobecne známeho stavu techniky. Navyše upozorňuje aj na 20-ročnú dobu ochrany patentov, ktorá nie je primeranou k súčasnému technickému progresu v oblasti informačných technológií<sup>11</sup> a zároveň je oveľa kratšia ako autorskoprávna doba ochrany, čím viac zodpovedá realitám technického progresu. Ďalším problémom patentovateľnosti softvéru podľa názoru M. Pozora sú pomerne vysoké náklady na udelenie

patentov. Prípadným zavedením patentovej ochrany na počítačové programy v porovnaní so svetovými gigantmi by sa stali ekonomicky znevýhodnené malé a stredné podniky, ktoré pôsobia na trhu digitálnych technológií, čo by malo negatívny dopad na slobodu podnikania.<sup>12</sup>

Podľa názoru autorky pri rozhodovaní o uplatnení určitého spôsobu právnej ochrany predmetu duševného vlastníctva jeho vynálezca by mal mať vyššiu mieru slobody vôle pri voľbe spôsobu ochrany svojho riešenia a rozhodovať z hľadiska pomeru vynaložených nákladov na vynález a predpokladanej hodnoty vynálezu v oblasti techniky, predpokladanej doby jeho použitia vzhľadom na progres technológií. To znamená, že nie je vhodné chrániť patentom napr. jednoduchú aplikáciu, ktorá sa bežne používa a má viac alternatívnych riešení. Zároveň pri vývoji komplexných informačných systémov, ktorý trvá roky a vyžaduje si vynaloženie významných nákladov, podanie patentovej prihlášky prichádza do úvahy ako vhodný spôsob ochrany. V tomto prípade by sa dalo aplikovať rozhodovaciu prax EPÚ a požiadať o udelenie patentu na vynález implementovaný počítačom.

### 2.1.2 Patent na vynález implementovaný počítačom

Aj keď počítačový program sám osebe nie je vynálezom, a preto nespĺňa kritériá patentovateľnosti, v rámci technických riešení, v ktorých sa používa, môže získať právnu ochranu patentom. Táto možnosť sa preukazuje rozhodovacou praxou EPÚ pri splnení určitých podmienok pri podaní patentovej prihlášky.

Podľa rozhodnutia EPÚ vo veci T 0208/84 z 15. 7. 1986 nárok na technický proces, ktorý sa vykonáva pod kontrolou programu (či už prostredníctvom hardvéru, alebo softvéru), nemožno považovať za vzťahujúci sa na počítačový program sám osebe. Takisto nemožno považovať za vzťahujúci sa na počítačový program sám osebe nárok, ktorý je možné považovať za smerovaný na počítač nastavený tak, aby fungoval v súlade so špecifikovaným programom (či už prostredníctvom hardvéru, alebo softvéru) na kontrolu alebo uskutočnenie technického postupu.<sup>13</sup>

Podľa rozhodnutia EPÚ vo veci T 0026/86 z 21. 5. 1987 EPD nezakazuje patentovanie vynálezov pozostávajúcich zo zmesi technických a netechnických vlastností. Pri rozhodovaní, či sa tvrdenie týka počítačového programu samého osebe, nie je potrebné pripisovať relatívnu váhu jeho technickým a netechnickým vlastnostiam. Ak vynález definovaný v nároku používa technické prostriedky, môže byť patentovaný za predpokladu, že spĺňa požiadavky článkov 52 – 57 EPD.<sup>14</sup>

10 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom [online] Úradný vestník 151 E, 25.06.2002. s. 0129 – 0131 [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52002PC0092>>.

11 SZATTLER, E. 2005 (NE) patentovateľnosť počítačových programov. In: Duševné vlastníctvo, č. 3. ISSN 1335-2881

12 POZOR, M. Softvérové patenty – áno či nie? [online], [cit. 03.10.2021].

Dostupné na internete: <<http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/msi-slov/kniha/2005/group3/essay/3.pdf>>.

13 Rozhodnutie EPÚ zo dňa 15.07.1986 [online], Vec T 0208/84 [cit. 03.10.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t840208ex1.html>>.

14 Rozhodnutie EPÚ zo dňa 21.05.1987 [online], Vec T 0026/86 [cit. 03.10.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t860026ep1.html>>.

Podľa rozhodnutia EPÚ vo veci T 0769/92 z 31. 5. 1994 vynález obsahujúci funkčné vlastnosti implementované softvérom nie je vylúčený z patentovateľnosti podľa čl. 52 ods. 2 písm. c) a čl. 52 ods. 3 EPD, ak sú technické úvahy riešenia problému požadované na realizáciu rovnakého vynálezu. Takéto technické úvahy pridávajú vynálezu technickú povahu v tom zmysle, že napĺňajú implicitnými technickými znakmi technický problém, ktorý si vyžaduje riešenie. Vynálezom tohto typu nie je dotknutý počítačový program sám osebe v zmysle čl. 52 ods. 3 EPD.<sup>15</sup>

Podľa rozhodnutia EPÚ vo veci T 1173/97 z 1. 7. 1998 počítačový program nie je vylúčený z patentovateľnosti podľa čl. 52 ods. 2 a 3 EPD, ak pri spustení na počítači vytvára ďalší technický efekt, ktorý presahuje „bežné“ fyzické interakcie medzi programom (softvérom) a počítačom (hardvérom).<sup>16</sup>

Podľa rozhodnutia EPÚ vo veci T 0258/03 z 21. 4. 2004 metóda zahrnujúca technické prostriedky je vynálezom v zmysle čl. 52 ods. 1 EPD.<sup>17</sup>

Uvedená rozhodovacia prax EPÚ teda preukazuje možnosť patentovateľnosti samotného algoritmu počítačového programu, technického riešenia implementovaného softvérom, technického efektu medzi softvérom a technickým zariadením a tiež metódy zahŕňajúce technické prostriedky. A preto pri rozhodovaní o patentovateľnosti nároku súvisiaceho so softvérovým riešením rozhodujúcim je práve správna definícia takéhoto nároku. Príkladom uplatnenia ochrany softvérového riešenia patentom na vynález implementovaný počítačom je udelený patent k patentovej prihláške KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. a SONY CORPORATION na Prístroj, spôsob a program na moduláciu/demoduláciu s následným limitovaním minimálnej dĺžky série.<sup>18</sup>

### 2.1.3 Výhody a nevýhody patentovej ochrany softvéru

Postup udelenia patentu je náročný a má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou patentovania vynálezov implementovaných počítačom je, že patent chráni podstatu, funkcie,

algoritmus počítačového programu, jeho vnútorný obsah. Hlavnou výhodou uplatnenia patentovej ochrany je, že patentom na rozdiel od autorskoprávnej ochrany je chránené výhradne vlastnícke právo na myšlienku (ak je zahrnuté do nárokov).

Nevýhodami patentovania softvéru sú: riziko nespĺnenia prísnych kritérií patentovateľnosti; podanie prihlášky predpokladá zverejnenie obsahu predmetu prihlášky; rýchly proces „starnutia“ počítačových programov (inak povedané, za 20 rokov ochrany technológia môže byť už stará a neaktuálna); proces udelenia patentu je príliš dlhý a čas vyhodnotenia patentových prihlášok môže mať nenatívny účinok na aktuálnosť vynálezu v okamihu udelenia ochrany.

### 2.2 Ochrana technického riešenia úžitkovým vzorom

Jednoduchším a efektívnejším spôsobom v porovnaní s patentovateľnosťou môže byť ochrana jednotlivých prvkov počítačového programu úžitkovým vzorom. Podľa zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZÚV) úžitkový vzor sa zapisuje na technické riešenia (§ 4 ZÚV), ktoré podobne ako vynálezy musia spĺňať podmienky novosti (§ 7 ZÚV), vynálezovskej činnosti (§ 8 ZÚV) a priemyselnej využiteľnosti (§ 9 ZÚV). Podobne ako aj pri patentovaní sa počítačové programy, objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvy, plány, pravidlá a spôsoby obchodnej činnosti samy osebe za technické riešenie nepovažujú (§ 5 ZÚV). Inak v tomto prípade je umožnená ochrana softvéru (jeho prvkov) pri uplatnení analogického postupu, ako je postup pri patentovateľnosti. Teda môže byť zapísaný úžitkový vzor samotného algoritmu počítačového programu, technického riešenia implementovaného softvérom, technického efektu medzi softvérom a technickým zariadením a metódy zahŕňajúce technické prostriedky. Príkladom uplatnenia ochrany softvérového riešenia úžitkovým vzorom je zapísaný úžitkový vzor k prihláške spoločnosti ANDAM, s. r. o., na Univerzálny programovateľný systém na riadenie a/alebo kontrolu, spôsob nastavenia systému.<sup>19</sup>

15 Rozhodnutie EPÚ zo dňa 31.05.1994 [online], Vec T 0769/92 [cit. 03.10.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920769ep1.html>>.

16 Rozhodnutie EPÚ zo dňa 01.07.1998 [online], Vec T 1173/97 [cit. 03.10.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t971173ep1.html>>.

17 Rozhodnutie EPÚ zo dňa 21.04.2004 [online], Vec T 0258/03 [cit. 03.10.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html>>.

18 Prístroj, spôsob a program na moduláciu/demoduláciu s následným limitovaním minimálnej dĺžky série. Prihlasovatelia: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.; NL; SONY CORPORATION; JP. Pôvodcovia: Schouhamer Immink Kornelis Antonie; Eindhoven; NL; Kahlman Joseph, A., H., M.; Eindhoven; NL; Van Den Enden Gijbert J.; Eindhoven; NL; Nakagawa T.; Eindhoven; NL; Shimpuku Y.; Eindhoven; NL; Narahara T.; Eindhoven; NL; Nakamura K.; Eindhoven; NL.

Int. C1.: H03M 5/14, G11B 20/14. Zverejnená patentová prihláška, číslo dokumentu: 116-2000. [cit. 05.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=COO.2161.100.7.3383931>>

Int. C1. (2013.01): H03M 5/00, G11B 20/00. Patentový spis, 288035. [cit. 05.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=COO.2161.100.7.3395568>>

19 Univerzálny programovateľný systém na riadenie a/alebo kontrolu, spôsob nastavenia systému. Prihlasovateľ: ANDAM s.r.o.; SK, Pôvodcovia: Lengyel Ferenc, Ing.; SK; Tóth Kristián; SK,

Int. C1(2018.01): G05B 19/00, Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, číslo dokumentu: 50146-2014. [cit. 05.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=COO.2161.100.6.5486956>>

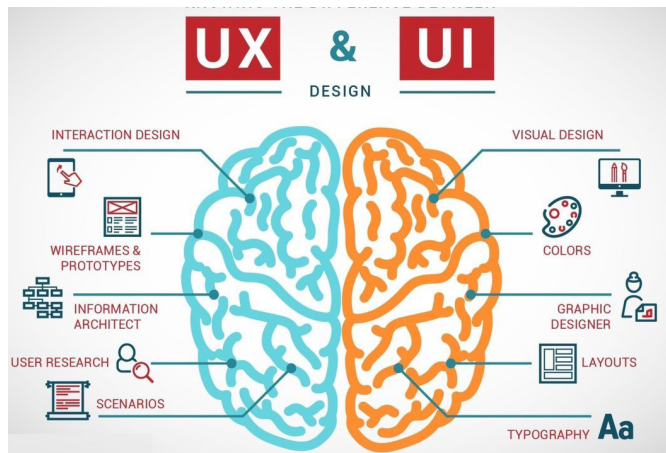
Int. C1(2018.01): G05B 19/00, Úžitkový vzor, číslo dokumentu: 8199. [cit. 05.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=COO.2161.100.6.5667522>>

### 2.3 Ochrana rozhrania dizajnom

V zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej ZOD) sa za dizajn považuje vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti vyjadrená v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobená. Zápis dizajnu je podmienený novotou (§ 4 ZOD) a osobitným charakterom, čiže pre užívateľa vytvorením celkového dojmu odlišného od verejnosti sprístupnených známych vzhľadov výrobku s prihliadnutím na mieru tvorivosti pôvodcu (§ 5 ZOD). Zapísaným dizajnom nie je chránená technická, konštrukčná, funkčná, materiálová alebo iná podstata výrobku, ide iba o viditeľný tvar výrobku. Výlukami zo zápisu dizajnov sú: (i) rozpor s verejným poriadkom a dobrými mravmi (§ 8 ZOD) a zhodnosť so zapísaným dizajnom so skorším právom prednosti (§ 9 ZOD).

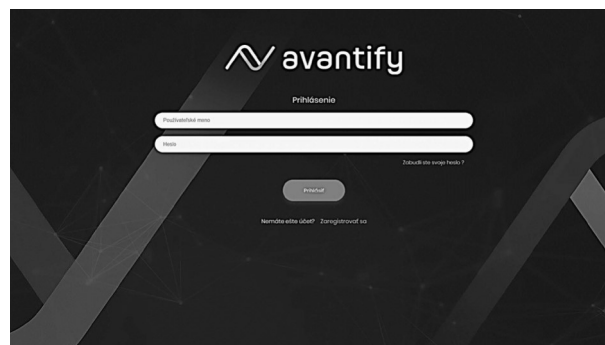
Vzhľadom na to, že vonkajšou úpravou aplikovaných počítačových programov je rozhranie s jeho komponentmi (grafika, ikony), ktoré majú umelecké a estetické vlastnosti, a samotný proces jeho tvorby je výsledkom tvorivej činnosti a je založený na zásadách výtvarného návrhu, môžeme dospieť k záveru, že je možné a účelné uplatniť ochranu rozhrania dizajnom. Pre koncového používateľa práve vzhľad počítačového programu, jeho grafické používateľské rozhranie (UI-design) a grafický návrh cesty používateľa, tzv. používateľský zážitok (UX-design), umožňujú okamžité rozpoznanie počítačového programu a jeho majiteľa (obrázok 1).



Obrázok 1 Rozdiel medzi UI-design a UX-design<sup>20</sup>

Obchodné spoločnosti, ktoré pôsobia na trhu informačných technológií, veľa investujú do vývoja dizajnu softvérového rozhrania, preto takáto dodatočná ochrana umožní nositeľom práv účinnejšie chrániť ich práva. Príkladom

ochrany grafického používateľského rozhrania dizajnom je zapísaný dizajn webovej aplikácie „avantify“ (obrázok 2).



Obrázok 2 Dizajn webovej aplikácie<sup>21</sup>

### 2.4 Priemyselné práva na označenie softvéru ochrannou známkou

Priemyselnoprávna ochrana v európskom a slovenskom právnom poriadku umožňuje ochranu práva na označenie prostredníctvom zápisu ochranných známk. Na národnej úrovni práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známk sú upravené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej ZOZ). V zmysle § 2 ZOZ ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek slovné, obrazové, priestorové, pozičné, zvukové, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie vyjadrené v slovách, kresbách, písmenách, číslach, farbách, zvukoch, tvare tovarov alebo ich obalov, ak umožňuje rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. V zmysle § 5 ZOZ nemôže byť zapísaná ochranná známka označenia, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, obsahuje názov štátov, označenie typu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenie, klamlivé označenie, označenie zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby. Ochranná známka nemá za účel chrániť konkrétne označenie samo osebe, ale v nadväznosti na konkrétne tovary a služby zabezpečuje ich rozlišovaciu spôsobilosť.

Softvérové riešenia nie sú obmedzené iba kódom, algoritmom a rozhraním a obsahujú veľa ďalších prvkov, ktoré si taktiež zaslúžia pozornosť a ochranu. V kontexte uvedeného pojmu ochrannej známky zapísaným označením tovarov a služieb je možné chrániť jednotlivé prvky softvéru, ako napríklad názov počítačového programu alebo jeho jednotlivých modulov, zvuky používané v počítačovom programe, animované a statické banery, videonahrávky, hudbu atď. Zápis ochrannej známky jednotlivých prvkov softvéru (najmä jeho názov) môže byť účinným

20 JUSKO, D. Aký je rozdiel medzi UI a UX dizajnom? [online], [cit. 03.10.2021].

Dostupné na internete: <<https://wame.sk/aky-je-rozdiel-medzi-ui-a-ux-dizajnom>>.

21 Dizajn webová aplikácia – grafické užívateľské rozhranie. Prihlasovateľ a pôvodca: Maxinčák, Rastislav, SK. Číslo prihlášky: 74-2019. Číslo zapísaného dizajnu: 28733. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/74-2019>>.



mechanizmom, ako predchádzať úplnému alebo čiastočnému kopírovaniu existujúceho kvalitného produktu vo forme počítačového programu alebo informačného systému. Takýto zápis označenia umožňuje spoľahlivo chrániť softvér proti krádeži, získavať príjmy z používania softvéru tretími stranami a získavať ďalšie nároky na ochranu práva svojho duševného vlastníctva, najmä nárok na náhradu škody za neoprávnené používanie ochrannej známky. Príkladom zapísanej ochrannej známky použitej na označenie softvéru je zapísaná ochranná známka „skype“ (obrázok 3) a ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation (obrázok 4).



Obrázok 3 Ochranná známka „skype“<sup>22</sup>



Obrázok 4 Ochranná známka Microsoft<sup>23</sup>

### 3 Ochrana softvéru zmluvným právom

Platná legislatíva neobsahuje právne ustanovenia zamerané na úpravu zmluvných typov v oblasti informačných technológií. Napriek tomu, že takéto zmluvy sú pre obchodnú prax relatívne nové a nie sú upravené ako zmluvný typ, môžu sa uzatvárať na základe zásady zmluvnej voľnosti podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ObchZ), resp. § 51 a § 491 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej OZ), (nepomenovaná (inominátna) zmluva).

#### 3.1 Špecifiká podstatných náležitostí zmlúv v oblasti informačných technológií

Základné náležitosti zmlúv sa detailne upravujú právnymi normami Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Zámerom autorky v tejto kapitole nie je zameriavať sa na všeobecne známe konštrukčné zmluvné prvky alebo citovať právne ustanovenia, ktoré sa uplatňujú pri uzatvorení jednotlivých zmluvných typov. V tomto kontexte autorka má cieľ upozorniť na niektoré špecifické zmluvné podmienky, na ktoré je vhodné pamätať pri spracovaní zmluvy v oblasti informačných technológií.

##### 3.1.1 Problémové zmluvné ustanovenia

V prvom rade ide o použitie špecifickej terminológie, pretože pojmy ako *outsourcing*<sup>24</sup> alebo *outstaffing*<sup>25</sup>, *agile*<sup>26</sup> či *waterfall*<sup>27</sup> nie sú bežne používané a nie sú vždy zrozumiteľné, preto je v prvom rade potrebné v takýchto zmluvách jasne a stručne definovať terminológiu. Absencia definícií pojmov zapožičaných z cudzieho jazyka alebo technickej terminológie môže vyvolať riziko nesprávnej interpretácie zmluvných ustanovení, teda aj rozsahu záväzkov zmluvnej strany s nasledujúcim rizikom vzniku príslušných sporov. V prípade, ak je použitie takejto terminológie v zmluve nevyhnutným, zmluva by mala obsahovať článok so zoznamom takýchto pojmov a ich významom.

Ďalším problémom (väčšinou v zmluvách o vytvorení diela na objednávku) je nedostatočne vypracovaná technická špecifikácia. Akékoľvek nepresnosti v technickej dokumentácii vytvárajú pre zákazníka prekážky na obdržanie požadovaného konečného produktu a vytvárajú priestor na vznik nedorozumení a sporov medzi zákazníkom a dodávateľom. Rizikom pre zákazníka je tiež dodanie diela, ktoré formálne spĺňa podmienky, ale v skutočnosti nezodpovedá predstavám zákazníka. Pre dodávateľa softvéru nepresná technická špecifikácia vytvára riziko, že zákazník sa môže odvolať na nesúlad vytvoreného diela s technickými požiadavkami, čo hrozí uplatnením zmluvných sankcií a/alebo uložením povinnosti dodávateľovi na vlastné náklady prepracovať celý projekt alebo jeho časť. Spôsobom

22 Obrazová ochranná známka. Slovný prvok: skype. Medzinárodné triedenie tovarov a služieb: 09, 38, 42. Prihlasovateľ: Microsoft Corporation; US. Číslo prihlášky: 5391-2013. Číslo ochrannej známky: 237777. [cit. 05.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/5391-2013>>.

23 Obrazová ochranná známka. Údaje o uplatňovaných farbách: červená, oranžová, modrá, žltá, zelená. Medzinárodné triedenie tovarov a služieb: 16. Prihlasovateľ: Microsoft Corporation; US. Číslo prihlášky: 2516-2003. Číslo ochrannej známky: 206974. [cit. 05.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/2516-2003>>.

24 *outsourcing* – poskytovanie služieb s použitím externých zdrojov. Zdroj: Outsourcing vs. Outstaffing: Aký je rozdiel a čo si vybrať? [online], [cit. 30.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://qubit-labs.com/outsourcing-vs-outstaffing/>>.

25 *outstaffing* – zapožičanie externého odborníka u subdodávateľa na realizáciu jednotlivých prác na projekte. Zdroj: Outsourcing vs. Outstaffing: Aký je rozdiel a čo si vybrať? [online], [cit. 30.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://qubit-labs.com/outsourcing-vs-outstaffing/>>.

26 *agile* – priebežné dodanie produktu (služby) zákazníkovi na základe jeho aktívnej spolupráce s realizačným tímom, vývojové procesy prebiehajú paralelne nad niekoľkými modulmi. Moderný prístup je otvorený zmenám, nie je známy celkový rozsah projektu. Zdroj: Softvérové inžinierstvo/Agilné vývojové modely. [online], [cit. 30.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-agile-development-models/>>.

27 *waterfall* – rozdelenie projektu na jednotlivé fázy, ktoré sa realizujú postupne a oddelene. Tradičná metodika obsahujúca analýzu, návrh, kódovanie, implementáciu a testovanie ako rôzne fázy projektu vývoja softvéru. Zdroj: Softvérové inžinierstvo/Klasický waterfall model. [online], [cit. 30.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-classical-waterfall-model/>>.



minimalizácie rizík je práve podrobné spracovanie technických požiadaviek pri podpísaní príslušnej zmluvy.

Ďalšou problematickou otázkou je prípadný nedostatok riadnych dôkazov o prevzatí predmetu zmluvy zákazníkom. Chyba dodávateľa sa často prejavuje práve v spôsobe odovzdania predmetu zmluvy. Zaslanie zákazníkovi správy obsahujúcej informácie o mieste umiestnenia softvérového riešenia vo virtuálnej technickej infraštruktúre, a to bez povinnej spätnej väzby zákazníka, vytvára pre dodávateľa riziko, že zákazník môže trvať na neplnení zmluvy zo strany dodávateľa a následne uplatniť aj zmluvné sankcie. Jedným z možných spôsobov zníženia rizika je podpísanie preberacieho protokolu. Vhodnou alternatívou je spracovanie zmluvných ustanovení o elektronickej správe dokumentov s vymenovaním zodpovedných osôb a určením komunikačných prostriedkov, ktoré sa použijú na tento účel, pritom na zmluvnej úrovni by mali byť vyriešené podmienky riadneho doručenia príslušných oznámení.

Pri implementácii veľkých a komplikovaných projektov pre dodávateľa na zmluvnej úrovni je vhodné uviesť aj spôsoby riešenia rizík, keď zákazník prevezme vypracovanú schému alebo architektúru projektu, od zmluvy odstúpi a objedná si implementáciu od iných dodávateľov. Samozrejme, dodávateľ na elimináciu tohto rizika môže uplatniť ochranu obchodného tajomstva a autorskoprávnu ochranu. Zároveň týmto nie je dotknuté riziko finančnej straty súvisiace s prevádzkovými nákladmi vynaloženými dodávateľom (čas, ľudské zdroje, technické vybavenie atď.) a dopad na ďalšie projekty (napríklad prípadne pozastavené realizácie existujúcich projektov odmietnuté dodávateľom nových projektov z dôvodu nedostatku kapacity). Spôsobom minimalizácie rizika je rozdelenie projektu na projektové fázy s ich postupnou implementáciou a postupnom odovzdaní výsledkov práce s príslušnou fakturáciou za dodanú časť predmetu zmluvy (tzv. platobné míľniky). Účinným mechanizmom je tiež dojednanie ustanovení v zmluve o presne určených dôvodoch na výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy, odstupnom, náhrade ušlého zisku a zmluvných sankciách.

### 3.1.2 Spôsoby úpravy platobných podmienok

V obchodnej praxi sa používajú zmluvy s fixnou cenou/fixnou sadzbou (*Fixed Price/Fixed Stope*), *Time and Materials* – odmena je určená za čas potrebný na vývoj diela, *Time and Materials* s fixnými požiadavkami a limitom nákladov, tiež zmluvy s rozdelením prác a platieb na niekoľko fáz, zmluvy s fixným ziskom a pod. Na jednotlivé spôsoby úpravy platobných podmienok je vhodné sa pozrieť detailnejšie. Ide najmä o prípady uzatvorenia zmlúv na implementáciu dlhodobých projektov o vývoji softvéru na mieru (tzv. softvérové projekty).

*Time and Materials* sa uplatňuje v prípadoch, keď nie je možné vopred určiť rozsah prác na projekte. V takomto prípade sú všetky práce vykonávané na základe zadania krátkodobých úloh zákazníkom. Výhodami pre zákazníka sú: platba sa vykonáva iba za skutočne vykonanú prácu,

pre zákazníka je umožnený jednoduchý postup na zmenu požiadaviek na konečný produkt. Riziká pre zákazníka v tomto prípade spočívajú v tom, že na konci realizácie projektu celková zmluvná cena môže presiahnuť pôvodné očakávania zákazníka. Na účel eliminácie rizík je vhodné na zmluvnej úrovni dohodnúť cenu prác jednotlivých odborníkov (analytici, vývojári, testerí) a pri príprave jednotlivých projektových úloh technické zadanie by malo zahŕňať ustanovenia s predbežnou kalkuláciou ceny jeho implementácie. Výhodou pre dodávateľa je úhrada celého času plnenia úloh, rizikom je možnosť vzniku prípadného sporu o rozsahu jednotlivých pracovných úloh, času jej realizácie a ceny práce. Toto riziko je možné znížiť, resp. vylúčiť prostredníctvom detailného spracovania technického zadania s príslušnou kalkuláciou pre každú jednotlivú úlohu.

Zmluva s fixnou cenou/fixnou sadzbou (*Fixed Bid/Fee*) sa používa pre prípady realizácie štandardných projektov, kde cenu prác je možné definovať vopred a všetky požiadavky na projekt je možné zdefinovať ešte pred začatím realizácie prác s ich opisom v technickej špecifikácii. Výhodou pre zákazníka je vopred definovaný rozpočet a definované požiadavky na výsledok. Riziká pre zákazníka sú ťažko vykonateľné zmeny v požiadavkách na konečný produkt, preto takéto zmluvy nie je vhodné používať na implementáciu neštandardných zložitých projektov. Spôsobom zníženia rizík pre zákazníka je zabezpečiť preberanie prác po jednotlivých fázach realizácie (v súlade s harmonogramom prác) s príslušnými platbami za každú realizovanú fázu (tzv. platobné míľniky). Pre dodávateľa spočívajú riziká v tom, že ak dôjde k prekročeniu výšky plánovaných nákladov na implementáciu projektu, zákazník môže odmietnuť náhradu, ktorej výška presahuje dohodnutú zmluvnú cenu. Účinným spôsobom zníženia rizík pre dodávateľa sa stane vyjednanie čo najvyššej čiastky zálohy, odovzdanie prác po etapách a dojednanie odstupného pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka.

Ďalšími zaužívanými spôsobmi úpravy platobných podmienok sú tarify predplatného (pri štandardnom zaťažení s fixnou výškou nákladov alebo mesačnými, resp. štvrtročnými, ročnými platbami) a tzv. stropy (t. j. zmluva zaniká dosiahnutím určitej výšky nákladov alebo počtu hodín, čím sa v plnej výške vyčerpá zmluvný rozpočet).

### 3.1.3 Doložka o autorských právach

Vzhľadom na špecifický predmet zmluvy (programy, vynálezy atď.) by mala zmluva obsahovať ustanovenia o určení predmetu autorskoprávnej ochrany, rozsahu poskytovanej licencie (výhradná, nevýhradná), o spôsobe použitia diela (vecný rozsah), doby, na ktorú sa právo poskytuje, a území, kde je možné právo uplatniť, atď. Pri vývoji nového softvéru je dôležité vymedziť režim vlastníctva (dielo na objednávku, spoločné dielo). Vecný rozsah by mal jasne definovať rozsah práv, ktoré nadobúda objednávateľ, napríklad: používanie softvéru, vytváranie kópií softvéru, verejné rozširovanie, úpravy a spracovanie diela, oprávnenie na distribúciu (t. j. predaj, prenájom), právo na udelenie

licencií tretím osobám a pod. Vhodným je tiež na zmluvnej úrovni vyriešiť, či v priebehu plnenia zmluvy je nevyhnutným poskytnutie zdrojového kódu počítačového programu.

Ak pri príprave zmluvy budú zmluvné strany používať iba všeobecné formulácie, bude zmluva uzatvorená nerentabilne. Najnegatívnejším dôsledkom zle pripraveného návrhu doložky o autorských právach je strata práva používať alebo vlastniť softvér (riziko je tak na strane dodávateľa ako aj na strane objednávateľa). Uvedený problém vyriešia odborne vypracované zmluvné ustanovenia pre individuálne potreby zmluvných strán, ktoré zabezpečia silnú pozíciu v prípade vzniku sporu a budú chrániť zmluvné strany proti možným finančným stratám.

Ak bol softvér vytvorený v rámci realizácie zmluvy o dielo podľa Autorského zákona, ide o vytvorenie predmetu duševného vlastníctva (v zmysle § 91 ods. 4 AZ). Ak bol predmet duševného vlastníctva vyvinutý počas poskytovania služieb (ktorých predmetom nie je vytvorenie diela), môžu byť zmluvnými stranami uzatvorené separátne zmluvy (napr. licenčná zmluva). Ak zmluva o poskytovaní služieb obsahuje ustanovenie, že náklady na vývoj predmetov duševného vlastníctva v rámci poskytovania služieb sú zahrnuté do zmluvnej ceny, dodávateľ služieb nemá nárok na dodatočnú odmenu za prípadný vývoj softvérového riešenia, aj ak takýto vývoj nebol pôvodne plánovaný a došlo k nemu v rámci plnenia zmluvných povinností.

### 3.1.4 Podmienky ochrany obchodného tajomstva a dôverných informácií

Pri uzatvorení zmluvy, ktorej predmetom sú softvérové produkty a s nimi súvisiace služby, je nevyhnutnou dohodou zmluvných strán o nezverejňovaní dôverných informácií a obchodného tajomstva. Takáto dohoda je buď zakomponovaná ako zmluvná doložka v príslušnej zmluve, alebo je predmetom samostatnej dohody zmluvných strán (tzv. *Non-Disclosure Agreement*, ďalej NDA). V zmluvách sa obvykle za obchodné tajomstvo definujú všetky informácie o činnosti zmluvných strán. Zmluvné strany pritom neupresňujú postup na výmenu takýchto informácií, požiadavky na prácu s takýmito informáciami a v rámci zodpovednosti uvádzajú náhradu škody. Takýto prístup pri uzatvorení zmluvy vyvoláva riziko, že ochranu dôverných informácií zmluvné strany skutočne nedokážu uplatniť v rámci riešenia prípadného súdneho sporu, a to z dôvodu absencie preukázateľných dôkazov úniku takýchto informácií. Účinným spôsobom eliminácie rizika je na zmluvnej úrovni identifikovať za obchodné tajomstvo určité informácie, ktorých dôvernosť je pre strany skutočne dôležitá, a uviesť spôsoby výmeny takýchto informácií a kontakty na osoby vymenované na príslušnú komunikáciu. Napríklad zmluvné strany môžu na takýto účel používať komunikačné nástroje, ktoré umožnia poslať šifrované správy, šifrovať súbory, predmet správy označovať ako „dôverné informácie“ atď. Ak sa utajované informácie poskytujú v listinnej podobe, používať spôsoby balenia a označenia, ktoré zabránia prístupu k obsahu obálky bez jej viditeľného poškodenia.

Obchodné tajomstvo je chúlостivou záležitosťou a odborne pripravená zmluva najmä jasne stanoví, aké informácie sa považujú za dôverné (napríklad počítačové programy, zdrojový kód alebo objektový modul, skripty, algoritmy atď.), od ktorých aktivít (napríklad spôsobu zverejnenia: ústne, písomne, prostredníctvom poštového styku, prostredníctvom aktivít v klaude atď.) by sa malo zdržať, aké opatrenia na ochranu informácií (napríklad dodržiavať interné opatrenia na ochranu dôverných informácií, nepoužívať nezabezpečené sieťové pripojenia) by sa mali vykonať, aká je miera zodpovednosti zmluvných strán (napríklad zodpovednosť za úmyselné porušenie a zodpovednosť za únik informácií spôsobený z nedbanlivosti, podmienky uloženia zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody, resp. aj ušlého zisku atď.).

### 3.1.5 Protikonkurenčná doložka

Protikonkurenčná doložka alebo dohoda o nesúťažaní (tzv. *Non-Solicitation Agreements*, ďalej NCA) sa obvykle uplatňuje na zákaz konkurencie medzi dodávateľom a objednávateľom produktov/služieb v tej istej oblasti. Hlavným cieľom uplatnenia protikonkurenčných zmluvných ustanovení je získať čas, počas ktorého sa stratí/sa zníži hodnota alebo relevantnosť informácií získaných počas spolupráce, a taktiež získať alebo zachovať výhradné práva na konkrétny produkt alebo službu. Protikonkurenčná doložka by mala teda obsahovať ustanovenia o území, na ktorom sa uplatňuje, obdobie, počas ktorého by sa zmluvné strany mali zdržať súťažení, právo iniciovať ukončenie dohody o nekonkurovaní a podmienky jeho uplatnenia atď.

### 3.1.6 Zmluvné podmienky o zodpovednosti zmluvných strán

Pre úspešné uplatnenie zmluvných nárokov je vhodné jasne definovať rozdelenie zodpovednosti zmluvných strán. Napríklad, ktorá zmluvná strana by mala poskytovať návrh na realizáciu a spôsoby jeho implementácie; či sa ukadá dodávateľovi povinnosť na dodanie prototypu softvérového riešenia (ak ide o vývoj nového produktu); ako prebieha postup odovzdania predmetu zmluvy a kto je zodpovedný za jeho koordináciu; v ktorej fáze implementácie a za akých podmienok môže objednávateľ navrhnuť zmeny (tzv. zmenové konanie).

Ďalej pri úprave zodpovednosti zmluvných strán za porušenie zmluvných povinností nie je dostatočné určiť výšku zmluvnej pokuty za jednotlivé porušenie. Výška zmluvnej pokuty by mala byť primeraná závažnosti porušenia, pri tomto by bolo vhodné zodpovednosť limitovať, čím sa umožní vylúčenie rizika, keď výška zmluvnej pokuty presiahne celkovú cenu softvérového riešenia.

Dôležitým je tiež pamätať na potrebu určenia spôsobu riešenia sporov: prostredníctvom rokovaní, mediáciou, podaním návrhu na rozhodcovský alebo vnútroštátny súd. Ak má zmluva cudzí prvok, dôležitou je dohoda zmluvných strán o územnej príslušnosti sporu aj o rozhodnom práve, ktoré sa bude uplatňovať na zmluvné vzťahy na základe príslušnej zmluvy.

### 3.2 Úschova zdrojových kódov na základe zmluvného vzťahu

Zdrojový kód je označením zápisu počítačového programu v čitateľnej a opraviteľnej forme. V prípade potreby úprav alebo ďalšieho rozvoja softvéru príslušné zmeny je možné vykonávať výlučne v zdrojovom kóde. Tak isto technickú podporu softvéru, prípadne možnosť prevzatia správy a údržby softvéru iným dodávateľom je možné zabezpečiť iba s prístupom ku kompletnému zdrojovému kódu.

Zdrojový kód nie je bežnou súčasťou dodávky softvéru, pretože jeho obsah môže obsahovať technologické know-how dodávateľa, pritom jeho hodnota presahuje cenu zmluvy o dodaní softvérového riešenia. V prípade, že dodávateľ plánuje využiť ním dodaný softvér aj pre ďalších zákazníkov, poskytovanie zdrojového kódu by znamenalo riziko nedobromyseľnej konkurencie a bezpečnostné riziko pre všetkých používateľov softvéru.

*Softvér escrow* je službou bezpečného uschovania zdrojového kódu a jeho vydania po splnení podmienok definovaných v zmluve medzi nositeľom práv na softvér, objednávateľom a escrow agentom.

Podstata zmluvy *softvér escrow* spočíva v poskytovaní služby úschovy zdrojových kódov u *escrow agenta* (obvykle je to notár) a pri naplnení dohodnutých podmienok (zánik dodávateľa, porušenie SLA a pod.) oprávňuje *escrow*

*agenta* k vydaniu zdrojových kódov používateľovi s cieľom pokračovať v technickej podpore a vývoji softvéru s iným zmluvným partnerom.

Uzavretím zmluvy o úschove zdrojových kódov objednávateľ eliminuje riziká súvisiace s prípadným ukončením spolupráce s dodávateľom softvéru, pričom dodávateľ má garantovať, že prístup k zdrojovému kódu je kontrolovaný.

Použitie tohto spôsobu úpravy vzťahov zmluvných strán proti prístupu k „jadru softvéru“ je vhodné ako kompromisné riešenie v prípadoch, keď objednávateľ trvá na obdržaní zdrojového kódu a nositeľ majetkových práv nemá záujem tento zdrojový kód objednávateľovi poskytnúť.

### 3.3 Licenčné zmluvy k softvéru

Oprávnené nakladanie so softvérovými riešeniami je umožnené iba v rozsahu udelenému nadobúdateľovi softvéru nositeľom majetkových práv na softvér. Práve na účel úpravy takýchto podmienok sú určené licenčné zmluvy. V slovenskej legislatíve licenčná zmluva ako zmluvný typ je upravená v Autorskom zákone (§ 65 – 76 AZ) a Obchodnom zákonníku (§ 508 – 515 ObchZ). Z. Adamová detailne opisuje rozdiel medzi zákonnými náležitostami licenčných zmlúv podľa týchto dvoch právnych predpisov.<sup>28</sup> V tabuľke 1 autorka uvádza súhrnný prehľad zákonných náležitostí licenčných zmlúv v zmysle AZ a ObchZ.

Tab. 1 Zákonné náležitosti licenčnej zmluvy

	Licenčná zmluva v zmysle Autorského zákona	Licenčná zmluva v zmysle Obchodného zákonníka
<b>Predmet zmluvy</b>	dielo, teda softvér ako literárne dielo (§ 65 ods. 1 AZ)	predmet priemyselného vlastníctva, teda jednotlivé prvky softvéru, ktoré sú chránené ochrannou známkou, dizajnom, patentom alebo úžitkovým vzorom (napríklad dizajn používateľského rozhrania) (§ 508 ods. 1 ObchZ)
<b>Písomná forma</b>	vyžaduje sa iba pre výhradnú licenciu (§ 65 ods. 3, 4 AZ)	vyžaduje sa (§ 508 ods. 2 ObchZ)
<b>Zápis do príslušného registra</b>	nevyžaduje sa	vyžaduje sa, ak tak ustanovuje osobitný predpis (§ 509 ods. 1 ObchZ)
<b>Rozsah licencie</b>	neobmedzený rozsah alebo územne, a/alebo vecne obmedzený (§ 67 ods. 1 AZ)	dojednaný vecný a územný rozsah (§ 508 ods. 1 ObchZ)
<b>Trvanie licencie</b>	čas určený autorom, inak na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy (§ 68 ods. 1 AZ), ak nie je určená doba trvania licencie – najviac jeden rok od udelenia licencie (§ 68 ods. 2 AZ)	možnosť dojednania na dobu neurčitú, obmedzenie dobou trvania priemyselnej ochrany (právo nemôže byť udelené na dobu dlhšiu ako doba trvania práva)
<b>Odplatosť</b>	nie je povinná, licencia môže byť udelená bezodplatne (§ 69 AZ)	je povinná (§ 508 ods. 1 ObchZ)
<b>Prenos práv na iného nositeľa práv</b>	je možný pri udelení výhradnej licencie (§ 70 ods. 2 AZ)	nie je možný (§ 511 ods. 1 ObchZ)
<b>Verejná licencia</b>	je umožnená právny úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám (§ 76 ods. 1 AZ)	nie je umožnená, nadobúdateľ je určený (§ 508 ods. 1 ObchZ)

28 ADAMOVÁ, Z. 2020. Právo duševného vlastníctva, s. 103 – 114.

Tab. 2 Znaký know-how

	Znaký	Charakteristika
1.	tajomstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie je predmetom zverejnenia, je skrytý pred inými osobami</li> <li>tajná technológia</li> <li>je predmetom ochrany proti neoprávnenému prístupu</li> <li>informácie s obmedzeným prístupom, dôverný charakter</li> </ul>
2.	nedostupnosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>obmedzený, kontrolovaný prístup k informáciám</li> <li>zákaz zverejnenia</li> </ul>
3.	majetková hodnota	<ul style="list-style-type: none"> <li>určitá hmotná alebo nehmotná hodnota</li> <li>dôležitosť, významnosť, cennosť pre nositeľa práv</li> <li>nevyhnutný predpoklad fungovania technológie atď.</li> </ul>
4.	podmienky ochrany	<ul style="list-style-type: none"> <li>postup na získavanie, používanie a šírenie informácií</li> <li>jednotný postup na zabezpečenie ochrany utajenia</li> <li>systém opatrení, pravidiel, implementácie na dosiahnutie určeného cieľa</li> <li>určené podmienky na organizáciu práce, vývoja, používania, obchodovania</li> </ul>

R. Bačárová upozorňuje, že licenčná zmluva nemusí nevyhnutne obsahovať všetky podmienky zmluvného záväzku, ktoré vzhľadom na predmet zmluvy najmä proti počítačovým programom sú vždy rovnaké a z tohto dôvodu, ak je to možné, prichádza do úvahy obmedziť obsah licenčnej zmluvy odkazom na licenčné podmienky.<sup>29</sup>

#### 4 Ďalšie spôsoby právnej ochrany softvéru

Ochrana softvéru je v poslednej dobe v odborných publikáciách považovaná za oblasť úpravy tzv. softvérového práva. Právna veda formálne nepozná softvérové právo ako samostatné odvetvie práva. Ide skôr o multidisciplinárne alebo komplexné právo tvorené súborom právnych noriem rôznej odvetvovej príslušnosti, ktoré upravujú právne vzťahy súvisiace s oblasťou informačných technológií. Ide najmä o právne normy občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva. Každé z týchto odvetví upravuje určitú oblasť príslušných právnych vzťahov, ktorých predmetom sú aj vzťahy súvisiace s informačnými technológiami. Napríklad trestné právo zakladá trestnú zodpovednosť za porušenie autorských práv a práv s nimi súvisiacich. Podrobná analýza všetkých zákonom umožnených spôsobov ochrany softvérových riešení si vyžaduje oveľa rozsiahlejší výskum. V tejto kapitole sa autorka sústreďuje na prehľad možností uplatnenia vybraných obchodnoprávných inštitútov vo vzťahu k softvérovým riešeniam.

#### 4.1 Práva obdobné priemyselným právam

##### 4.1.1 Know-how a softvér

Know-how sú informácie o výsledkoch intelektuálnej tvorivej činnosti a metódach výkonu odborných činností, ktoré umožňujú ich vlastníčkovi získať výhody na trhu

vzhľadom na nedostupnosť týchto informácií tretím stranám. Know-how sú užitočné informácie, ktoré nie sú patentované, nie sú dobre známe a ľahko dostupné, a sú to skúsenosti alebo informácie získané na základe špeciálneho výskumu alebo testovania.

V slovenskom právnom poriadku know-how nie je upravené. Napriek tomuto inštitút know-how je veľmi zaužívaný v bežnej obchodnej praxi na úrovni obyčajového práva (consuetudo). Pojem know-how („vedieť ako“) pochádza z anglického jazyka a definuje tajomstvo výroby. Občas know-how považujú za analógiu obchodného tajomstva, inak obchodné tajomstvo je oveľa rozsiahlejším pojmom. Know-how môže byť chránené ako obchodné tajomstvo. Inak nie všetky informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom, môžu byť klasifikované ako know-how. Teda know-how sa líši od obchodného tajomstva v tom, že vždy obsahuje informácie z oblasti strojárstva a techniky, ktoré sú v podstate technickým riešením.

V obchodnom tajomstve neexistuje žiadny tvorca, na rozdiel od know-how. Obchodné tajomstvo nie je výsledkom tvorivej alebo duševnej činnosti, je to iba spôsob ochrany informácií vrátane výsledkov tvorivej duševnej činnosti. Právo ku know-how môže byť predmetom prevodu, ale obchodné tajomstvo nie je možné previesť, pretože je neoddeliteľné od subjektu podnikania. Na vznik práva ku know-how nestačí samotná skutočnosť jeho vytvorenia, je potrebné zabezpečiť primerané opatrenia na zachovanie dôvernosti. Pokiaľ ide o know-how fyzických osôb, ochrana práv ku know-how závisí od miery opatrnosti pri poskytovaní informácií tretím stranám. Ak je know-how súčasťou obchodného tajomstva podniku, prístup tretích strán ku know-how by mal byť obmedzený a osoby, ktoré budú s týmito dôvernými informáciami zaobchádzať, by mali byť písomne informované o ich dôvernosti, rizikách ich zverejnenia a o miere zodpovednosti.

<sup>29</sup> BAČAROVÁ, R. 2003. Zmluvné záväzky v autorskom práve, s. 134 – 137.



Na rozdiel od majetkových práv k vynálezom alebo úžitkovým vzorom, ktoré sú platné odo dňa nasledujúceho po ich zápise do príslušného registra, práva ku know-how nepodliehajú žiadnemu zápisu, pretože informácie o know-how sú dôverné. Ochrana know-how je zverená jeho autorovi alebo inému nositeľovi práva naň. Doba majetkových práv ku know-how nie je obmedzená a jej trvanie závisí od dodržania podmienok dôvernosti.

Podobne ako v autorskom práve musí byť právo ku know-how nejakým spôsobom vyjadrené, identifikované tak, aby bolo umožnené overenie jeho významnosti a dôvernosti. Je dôležité zaznamenať právo ku know-how bez odhalenia jeho podstaty najmä v prípadoch, keď ide o udelenie povolenia na používanie know-how alebo prevod takéhoto práva na základe zmluvy.

Nositeľmi informácií obsahujúcich know-how sú teda dokumenty a iné materiály (návod, technická dokumentácia, hmotné nosiče, ako napr. CD atď.) a jednotlivci, ktorí tieto informácie ovládajú: autori; osoby, ktoré majú prístup k informáciám; osoby, priamo zapojené do tvorby know-how; osoby, zúčastnené na prijatí opatrení na zabezpečenie tajomstva výroby; zamestnanci, zapojení do výrobného procesu v určitých fázach atď. Know-how tvorí nehmotný majetok pre nositeľa práv, podobne ako predmet duševného vlastníctva. Uplatnenie práva ku know-how spočíva najmä v jeho použití, udelení súhlasu iným osobám na použitie know-how, uplatnení ochrany proti neoprávnenému zverejneniu alebo používaniu know-how.

Použitím know-how je implementácia výsledku do praxe. Know-how umožňuje získať pozitívny ekonomický efekt z jeho implementácie: môže ušetriť zdroje, financie, čas, zlepšiť výrobu atď., čím zvýši zisk subjektu práva ku know-how. Na udelenie práv ku know-how je vhodné použiť licenčnú zmluvu (udelenie povolenia na dočasné použitie) a zmluvu o prevode výhradných majetkových práv (neodvolateľný prevod majetkových práv). Pri uzatváraní licenčnej zmluvy ku know-how je dôležité na zmluvnej úrovni upraviť dôvernosť informácií a záväzok nezverejnenia informácií voči tretím stranám.

Vzhľadom na to, že inštitút know-how je zameraný na ochranu technických riešení, uplatnenie práv ku know-how je vhodným a účinným spôsobom ochrany softvérových riešení, najmä myšlienok založených v algoritme počítačového programu a použitých matematických metód, čiže prvkov softvéru, na ktoré sa neuplatňuje autorskoprávna ochrana. Výhodou uplatnenia know-how je najmä absencia potreby jeho formálneho zápisu (čiže aj absencia nákladov) a neobmedzená doba ochrany. Nevýhodou je subjektívny prvok. Inými slovami, chrániť know-how je možné, pokiaľ tieto informácie budú utajené subjektmi, ktoré nimi ovládajú. V prípade porušenia dôvernosti takýchto informácií nositeľovi práva ku know-how môže byť spôsobená škoda vo výške, ktorá sa nemôže v plnom rozsahu vymerať a nahradiť.

### 4.1.2 Logo a softvér

Logom (značkou) je akákoľvek kombinácia symbolov (slová, písmená, číslice, obrazové prvky, farebné kombinácie), ktoré sú vhodné na rozlíšenie produktov, služieb, spoločností atď.

Pokiaľ ide o logo, ide o originálny, často jedinečný dizajn značky. Logo nemôže existovať samo osebe, musí harmonicky zapadať do reklamného konceptu a je súčasťou marketingovej stratégie podniku. Základnými kritériami pri navrhovaní loga sú unikátnosť, originalita a funkčnosť. Práve tieto vlastnosti loga umožňujú konkurenciu na trhu, rozlišovacia spôsobilosť ponuky rovnakých tovarov a služieb a sú kľúčom k zvýšeniu miery ich zapamätateľnosti spotrebiteľmi. Unikátnosť a rozlišovacia spôsobilosť značky prispievajú k jej ochrane proti falšovaniu.

Slovenská legislatíva neobsahuje definíciu pojmu „logo“, zároveň v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa používa pojem „nezapísané označenie“. Teda hlavný rozdiel medzi logom a ochrannou známkou je v tom, že logo si nevyžaduje formálny zápis do registra na účely jeho použitia, inak môže byť zapísané do registra, ak nebudú dôvody na zamietnutie zápisu. Ďalším rozdielom je to, že logo môže obsahovať prvky, ktoré nie sú prípustné pre ochrannú známkou (napríklad erb).

Napriek tomu, že slovenské právo výslovne neobsahuje právnu úpravu loga, podľa ustálenej rozhodovacej praxe existujú právne prostriedky na jeho ochranu. Najmä v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa nezapíše do registra označenie na základe námietok používateľa nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti s označením tovarov a služieb existuje pravdepodobnosť zámieny. Táto skutočnosť sa potvrdzuje aj rozhodovacou praxou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej ÚPV SR).<sup>30</sup> V tejto súvislosti je vhodné spomenúť aj § 46 ObchZ, ktorým sa právom nekalej súťaže chráni akékoľvek označenie (teda aj logo) od klamlivého označenia tovarov a služieb.

Pri softvérových riešeniach je logo vhodným pre ich označenie (podobné ako ochranné známky), ak hodnota softvéru nie je vysoká alebo pokiaľ softvér nie je známy na trhu a nie sú opodstatnené náklady na zápis a udržanie ochrannej známky.

## 4.2 Práva súvisiace s právom duševného vlastníctva

### 4.2.1 Obchodné tajomstvo a softvér

Inštitút obchodného tajomstva je upravený § 17 až 20 ObchZ, kde obchodné tajomstvo je chápané ako predmet práv patriacich podniku. Obchodné tajomstvo je tvorené

30 Rozhodnutie ÚPV SR z 25.1.2008 [online], POZ 5088-2004 II/13-2008 [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48202/5088-2004.rtf1420633177191/87aedf4b-dccf-407e-8acb-5e71ec7ab1f3>>.

všetkými skutočnosťami obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy s reálnou alebo potenciálnou materiálnou alebo nemateriálnou hodnotou. Obchodné tajomstvo je špeciálnou formou utajenia informácií. Na tento účel môže majiteľ obchodného tajomstva zaviesť príslušné opatrenia, a to: obmedzenie prístupu k informáciám určením postupu nakladania s týmito informáciami, monitoring dodržania tohto postupu; vymedzenie rozsahu informácií zahrnutých do obchodného tajomstva; evidencia osôb, ktoré získali prístup k obchodnému tajomstvu; úprava vzťahov o dôvernosti informácií so zamestnancami (pracovnou zmluvou) a s tretími stranami (občianskoprávnou alebo obchodnoprávnou zmluvou); schválenie interných predpisov na ochranu obchodného tajomstva a nakladanie s ním, určenie prístupových práv a miery zodpovednosti; označenie dokumentov a iných materiálov označením „obchodné tajomstvo“ alebo „dôverné informácie“.

Opatrenia na ochranu obchodného tajomstva sú primerané iba za predpokladu, že je prístup k informáciám tvoriacim obchodné tajomstvo obmedzený a podmienený súhlasom majiteľa. Porušovanie obchodného tajomstva je v zmysle § 51 ObchZ považované za nekalú súťaž, preto je dôležité na jeho ochranu správne vypracovať dokumentáciu so zamestnancami a zmluvnými partnermi. So zamestnancami by sa mala podpísať dohoda o mlčanlivosti (resp. príslušná doložka v pracovnej zmluve alebo čestné vyhlásenie o mlčanlivosti). Pracovné zmluvy môžu obsahovať aj príslušné povinnosti (o utajení obchodného tajomstva). Každý zamestnanec musí byť oboznámený s obsahom interných predpisov o nakladaní s obchodným tajomstvom podniku.

So zmluvnými partnermi, zákazníkmi a inými protistranami sa obvykle podpisuje dohoda o mlčanlivosti (tzv. *Non-Disclosure Agreement*, ďalej NDA). Takáto dohoda by sa mala uzatvárať ešte vo fáze rokovania. Hlavným účelom NDA je teda ochrana dôverných informácií strán obchodného rokovania, ktoré si navzájom zdieľajú informácie v priebehu rokovania. Ďalej, ak dochádza k podpísaniu akejkoľvek zmluvy (napríklad zmluva o dodávke softvéru, zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory), ak je predpoklad, že pri plnení zmluvy dôjde k styku s obchodným tajomstvom, takáto zmluva by mala obsahovať ustanovenia o povinnosti zachovania dôvernosti obchodného tajomstva a miere zodpovednosti zmluvných strán v prípade porušenia tejto povinnosti.

V obchodnej praxi softvérových spoločností ochrana obchodného tajomstva sa uplatňuje stále a bežne na jednej úrovni s uplatnením autorskoprávnej ochrany. Najmä pred začiatkom akýchkoľvek rokovaní o spolupráci alebo spoločnej činnosti na implementácii softvérových projektov, rovnako ako aj pred uzatvorením akýchkoľvek obchodnoprávných zmlúv prednostne sa uzatvára dohoda o mlčanlivosti a až následne sa rokuje o ďalších podmienkach spolupráce. Ustanovenia o mlčanlivosti sú súčasťou takmer každej zmluvy a dohody, buď o poskytnutí softvérových tovarov a služieb, alebo akýchkoľvek ďalších dohôd (napríklad marketingové služby).

#### 4.2.2 Softvér a právo nekalej súťaže

Jednou zo základných zásad obchodného práva je zásada poctivého obchodného styku. Na dodržanie tejto zásady má veľký vplyv úprava nekalých obchodných praktík na európskej úrovni. Zákaz obmedzovania alebo skresľovania hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu sa uplatňuje na všetky členské štáty EÚ na základe čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie) (ďalej len ZES). Podľa čl. 102 ZES je tiež zakázané akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu najmä uplatňovaním nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri rovnakých plneniach, čiže ich znevýhodnenie v hospodárskej súťaži.

Povinnosť dbať na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže sa v zmysle § 41 ObchZ ukladá na každú fyzickú a právnickú osobu. Každý dobromyseľný účastník trhu si získava obchodnú povest' v dôsledku komplexnej marketingovej kampane, reklamy na produkty, hodnotenia vlastných služieb, zvýšenia štandardov služieb alebo kvality produktov. Neoprávnené nakladanie s takýmto majetkom tretími stranami vytvára spotrebiteľovi tovarov alebo služieb falošný dojem o ich pôvode. Proti takémuto nedobromyseľnému správaniu účastníkov hospodárskej súťaže Obchodným zákonníkom je riešená ochrana výrobkov (vrátane softvéru) v kontexte nekalosúťažného konania. V zmysle § 44 ObchZ nekalá súťaž je zakázaná a tento zákaz sa uplatňuje na akékoľvek konanie, ktoré súčasne spĺňa tri kumulatívne podmienky: je konanie v hospodárskej súťaži, je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a môže spôsobiť ujmu spotrebiteľom alebo iným účastníkom súťaže.

Obchodný zákonník vymedzuje skutkové podstaty nekalej súťaže, ku ktorým zahŕňa: klamlivú reklamu (§ 45 ObchZ), klamlivé označovanie tovarov a služieb (§ 46 ObchZ), vyvolanie nebezpečenstva zámieny (§ 47 ObchZ), parazitovanie na povesti (§ 48 ObchZ), podplácanie (§ 49 ObchZ), zľahčovanie (§ 50 ObchZ), porušenie obchodného tajomstva (§ 51 ObchZ), ohrozovanie zdravia a životného prostredia (§ 52 ObchZ). V kontexte jednotlivých skutkových podstát nekalosúťažného konania je softvér chápaný ako výrobok. Stručne zohľadníme práve tie formy nekalej súťaže, ktoré sú relevantné vo vzťahu k softvérovým riešeniam. Autorka si uvedomuje, že táto problematika si vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť v porovnaní so skutočnou úrovňou zapracovania v tejto kapitole, inak zdôrazňuje, že cieľom tejto práce bolo zohľadniť rôzne spôsoby ochrany softvérových riešení vrátane možnosti aplikovania nekalosúťažnej ochrany softvéru.

##### 4.2.2.1 Klamlivá reklama

Obchodný zákonník definuje klamlivú reklamu ako reklamu tovarov, služieb, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorou sa poškodzujú iní súťažiteľia alebo spotrebiteľia alebo ktorou sa spotrebiteľia uvádzajú do omylu a tento

omyl môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb (§ 45 ObchZ).

Oblasť ochrany od klamlivej reklamy je dôležitá do takej miery, že bola separátne upravená na európskej úrovni, dôkazom čoho je prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/114/ES z 12. 12. 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie). V zmysle tejto smernice za klamlivú reklamu sa považuje reklama klamlivej povahy smerovaná na ovplyvňovanie hospodárskeho správania sa spotrebiteľov a obchodníkov alebo poškodenie súťažiteľa. Kritériami na posúdenie klamlivej povahy reklamy sú vlastnosti tovaru alebo služby (dostupnosť, charakter, zloženie, výrobný postup, dodávka, pôvod atď.), cena alebo spôsob cenotvorby, podmienky dodania tovaru alebo poskytovania služieb a práva zadávateľa reklamy (totožnosť, kvalifikácia, práva priemyselného vlastníctva atď.).

Od klamlivej reklamy je potrebné odlišovať porovnávaciu reklamu, ktorá nie je považovaná za nekalosúťažné konanie. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov porovnávacou reklamou sa rozumie reklama, ktorá priamo alebo nepriamo označuje iného súťažiteľa alebo jeho produkty. Porovnávaciu reklamu je prípustná za podmienky kumulatívneho splnenia nasledujúcich zákonných kritérií: porovnáva tovary a služby, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na rovnaký účel, porovnáva konkrétne, typické, podstatné a overiteľné vlastnosti tovarov a služieb s označením pôvodu (pre tovary s rovnakým označením), nediskredituje ochranné známky, obchodné mená, ďalšie rozlišovacie znaky súťažiteľa, nevyužíva nečestne výhodu rozlišujúcich znakov súťažiteľa alebo označenia pôvodu konkurenčných produktov, nepredstavuje tovar alebo službu ako napodobeninu alebo kópiu tovarov alebo služieb, nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, nie je klamlivá.

V tomto kontexte je vhodné spomenúť rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. 9. 2012, spisová značka: 43Cob/174/2012.<sup>31</sup> Išlo o prípad zostavenia a rozširovania letáka, ktorý obsahoval porovnávanie mesačnej návštevnosti hlavných stránok webových portálov vrátane počtu reálnych používateľov, počtu firiem zapísaných v katalógoch a počet reálnych používateľov v rámci mesačnej návštevnosti katalógov. Odporca použil v letáku údaje, ktorými porovnával služby poskytované navrhovateľom, ako aj treťou osobou takým spôsobom, že pri porovnaní údajov o návštevnosti hlavných internetových stránok neporovnával overiteľné vlastnosti, pretože vychádzal z vlastného interného odhadu, do ktorého zakomponoval koeficient návštevnosti vlastných internetových stránok, hoci porovnával návštevnosť stránky navrhovateľa. A potom odporca zvolil neadekvátny spôsob porovňovania, na základe ktorého pôsobil za viac úspešného v porovnaní s navrhovateľom

a treťou osobou. Súd potvrdil, že leták spĺňa pojmové znaky porovnávacej reklamy podľa § 4 ods. 1 zákona o reklame. Zároveň, s prihliadnutím na odporcom zvolený spôsob porovnania, súd zdôraznil, že leták rozširovaný odporcom tak spĺňal kvalifikačné predpoklady nielen porovnávacej reklamy, ale aj klamlivej reklamy. Reklama sa vzťahovala na služby rovnakého druhu ako služby poskytované navrhovateľom, pričom odporcom distribuovaný leták mohol v dôsledku klamlivosti údajov ovplyvniť ekonomické správanie sa potenciálnych zákazníkov. Súd dospel k záveru, že konanie odporcu je potrebné považovať za nekalosúťažné konanie podľa § 44 ods. 1 ObchZ, ako aj podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.

Vo vzťahu k softvéru má uplatnenie ustanovení o klamlivej reklame strategický význam, pretože pri veľkom množstve podobných softvérových riešení na digitálnom trhu klamlivá reklama nedobromyseľného obchodníka môže mať ekonomicky nepriaznivé dôsledky pre vývojára unikátneho jedinečného softvéru.

### 4.2.2.2 Klamlivé označenie tovarov a služieb

Veľmi podobným klamlivej reklame je klamlivé označenie tovarov a služieb, ktorým v kontexte § 46 ObchZ je každé označenie, spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku o pôvode tovarov a služieb, ich osobitných vlastností alebo akosti. Nie je rozhodujúcim, či ku klamlivému označeniu došlo priamo alebo nepriamo. Rovnako nie je rozhodujúcim umiestnenie označenia (na tovare, obale atď.). V doktrínalnej literatúre za klamlivé označenie je považované každé označenie tovaru a služieb, ktoré je spôsobilé v hospodárskej súťaži vyvolať mylnú domnienku, že takto označený tovar alebo služba sú pôvodom z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta, alebo od určitého výrobcu, alebo vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť.<sup>32</sup>

Za príklad klamlivého označenia softvéru môžeme uviesť použitie loga alebo ochrannej známky (ako celku alebo ich časti) pôvodcu softvérových produktov a služieb alebo označenia samotného softvéru. Napríklad použitie obrázka nahryznutého jablka pri označení iných výrobkov, ako sú výrobky spoločnosti Apple, by zjavne naplnilo skutkovú podstatu klamlivého označenia.

### 4.2.2.3 Vyvolanie nebezpečenstva zámery

Príbuzným ku klamlivej reklame a klamlivému označeniu je vyvolanie nebezpečenstva zámery tovarov a služieb, ktorým sa v zmysle § 47 Obchodného zákonníka rozumie neoprávnené použitie obchodného mena alebo osobitného označenia iného súťažiteľa, použitie osobitných označení alebo úpravy výrobkov, služieb alebo obchodných

31 Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20.9.2012 [online], Spisová značka: 43Cob/174/2012 [cit. 08.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://obcan.justice.sk/content/public/item/f8bc67ad-0659-4458-87d3-6ffad41e13d4>>.

32 OVEČKOVÁ, O. a kol. 1994. Slovník obchodného práva, 366 s.

materiálov zaužívaných určitým podnikom (napr. označenie obalov, tlačív, katalógov, reklamných materiálov), napodobnenie prvkov cudzích výrobkov, ich obalov alebo služieb.

Na rozdiel od klamlivého označenia nejde o nedobromyselné použitie označení tovarov a služieb, ale o tie prvky produktov, ktoré pri ich vnímaní zákazníkom môžu byť stotožnené s produktom konkrétneho výrobcu, ktorý má tieto prvky dlhodobo zaužívané. Pri softvérových riešeniach za príklad nebezpečenstva zámény môžeme uviesť prípadné použitie kombinácie farieb používateľského rozhrania operačného systému Windows v rozhraní operačného systému iného výrobcu.

V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. 9. 2001 (spisová značka Obdo V 57/99) k porušeniu práva majiteľa stačí hrozba zámény. K zameniteľnosti dochádza objektívne, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či osoba vedela alebo mohla vedieť, že došlo k nebezpečenstvu zámény.<sup>33</sup>

#### 4.2.2.4 Parazitovanie na povesti

Ďalšou formou nekalosúťažného konania je parazitovanie na povesti, ktorým v zmysle § 48 Obchodného zákonníka je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať vlastný prospech, ktorý by súťažiteľ iným spôsobom nedosiahol. V doktrínalnej literatúre parazitovaním sa rozumie úsilie alebo snaha priživovať sa na úspechoch podnikania iného subjektu.<sup>34</sup> Predpokladom pre naplnenie skutkovej podstaty nekalosúťažného konania parazitovaním na povesti je teda existencia takej povesti, aby sa na nej vôbec mohlo parazitovať. Ako príklad nekalosúťažného konania proti softvéru by mohlo byť prípadne klamlivé vyhlásenie vývojára databázového systému, že vývoja sa zúčastnili programátori spoločnosti Oracle (známej svojím databázovým riešením), ktorí tam v skutočnosti neboli.

#### 4.2.2.5 Porušovanie obchodného tajomstva

Porušovanie obchodného tajomstva je tiež považované za nekalosúťažné konanie. Ide o neoprávnené oznámenie, sprístupnenie alebo využitie obchodného tajomstva (§ 17 ObchZ). Predpokladom pre naplnenie skutkovej podstaty nekalosúťažného konania porušovaním obchodného tajomstva je neoprávnené zaobchádzanie s informáciami, ktoré tvoria obchodné tajomstvo, čiže konania bez súhlasu majiteľa obchodného tajomstva, porušenie dohody

o mlčanlivosti alebo inej zmluvnej povinnosti ohľadom obchodného tajomstva.

V zmysle rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. 6. 2011 (spisová značka: 9Cbs/137/2003)<sup>35</sup> na účel uplatnenia právnej ochrany obchodného tajomstva je nutné, aby chránené informácie spĺňali znaky obchodného tajomstva uvedené v § 17 ObchZ, t. j. musia byť užitočné, nie sú bežne dostupné, sú cielavedome majiteľom utajované. Predmetom právnej ochrany obchodného tajomstva môžu byť aj poznatky, skúsenosti, informácie a postupy. Pokiaľ určitý poznatok, skúsenosť, informácia alebo postup nespĺňa zákonné znaky obchodného tajomstva, právna ochrana sa naň nevzťahuje.

V zmysle rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. 4. 2013 (spisová značka: 43Cob/185/2012)<sup>36</sup> pre naplnenie skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva nie je potrebné preukazovať úmysel žalovaného ani zavinenie, ani vedomosť o protiprávnosti konania. Rozhodujúcim je objektívny výsledok, a to: samotné porušenie obchodného tajomstva.

#### 4.2.2.6 Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži

Právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži sú určené v § 53 až § 55 Obchodného zákonníka. Dotknuté osoby sa proti rušiteľovi môžu domáhať zdržania porušenia alebo odstránenia zavedeného stavu, poskytnutia primeraného zadostučinenia (náhrada tzv. nemajetkovej ujmy) alebo náhrady škody (skutočne spôsobenej škody a ušlého zisku), alebo vydania bezdôvodného obohatenia. Z teoretického hľadiska sú vymenované nároky nekalosúťažného konania triedené na zdržovacie, reparačné a kompenzačné. Dotknutá osoba sa môže domáhať uplatnenia zdržovacieho a reparačného nároku iba v prípadoch, ak rušivý stav stále pretrváva alebo existuje hrozba opakovania porušenia. Kompenzačné nároky sú umožnené tak v prípade, ak rušivý stav trvá (resp. ak hrozí jeho opakovanie), ako aj v prípade, ak je tento stav ukončený.

Pri ochrane obchodného tajomstva v nekalosúťažnom konaní okrem klasických prostriedkov ochrany ObchZ navyše uvádza možnosť uplatnenia neodkladných opatrení (§ 55b ObchZ) a nápravných opatrení (§ 55c ObchZ). Neodkladné a nápravné opatrenia uloží súd rušiteľovi na návrh majiteľa obchodného tajomstva. Za neodkladné opatrenia sa považujú: zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva, zákaz dovozu, vývozu, skladovania, výroby, ponúkania a uvádzania na trh tovarov porušujúcich právo

33 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27.9.2001 [online], Spisová značka Obdo V 57/99 [cit. 08.11.2021].

Dostupné na internete: <[https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48452/Obdo+V+57\\_99.rtf1420631704518/2780bf15-bf21-4662-a34b-421b789b6a85](https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48452/Obdo+V+57_99.rtf1420631704518/2780bf15-bf21-4662-a34b-421b789b6a85)>.

34 OVEČKOVÁ, O., ŽITŇANSKÁ a kol. 2010. Základy obchodného práva, 449 s.

35 Rozsudok Krajského súdu Bratislava z 22.6.2011 [online], Spisová značka: 9Cbs/137/2003 [cit. 08.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://obcan.justice.sk/content/public/item/c793faef-b9d5-4358-8506-1f29f6e50276>>.

36 Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 24.4.2013 [online] Spisová značka: 43Cob/185/2012 [cit. 08.11.2021].

Dostupné na internete: <<https://obcan.justice.sk/content/public/item/46d30832-a407-465d-83ad-8cc005093cc7>>.



Tab. 3 Spôsoby právnej ochrany softvéru

Predmet ochrany	Predmet duševného vlastníctva, resp. iný nehmotný majetok	Spôsob právnej ochrany	Doba právnej ochrany
počítačový program	literárne dielo	autorskoprávnu ochranou (Autorský zákon č. 185/2015 Z. z.)	počas života autora a 70 rokov po jeho smrti
technický proces, algoritmus počítačového programu, technického riešenia implementovaného softvérom, technický efekt medzi softvérom a technickým zariadením, metódy zahŕňajúce technické prostriedky	vynález implementovaný počítačom	patentom (Patentový zákon č. 435/2001 Z. z.)	20 rokov
technický proces, algoritmus počítačového programu, technického riešenia implementovaného softvérom, technický efekt medzi softvérom a technickým zariadením, metódy zahŕňajúce technické prostriedky	technické riešenie implementované počítačom	úžitkovým vzorom (zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch)	maximálne 10 rokov
rozhranie s jeho komponentmi (grafika, ikony)	dizajn rozhrania	dizajnom (zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch)	maximálne 25 rokov
slovné, grafické atď. označenie softvérového riešenia	zapísané označenie tovarov a služieb	ochrannou známkou (zákon č. 506/2009 Z. z.)	ochrana 10 rokov, pričom je možné ochranu predĺžovať neobmedzene vždy o ďalších 10 rokov
logo (značka)	nezapísané označenie tovarov a služieb	právom nekalej súťaže (ObchZ)	neobmedzená sama osebe, pokiaľ právo nebolo premlčané
výrobno-technické poznatky, postupy vývoja softvéru	know-how	utajením a právom nekalej súťaže (ObchZ)	neobmedzená sama osebe, pokiaľ právo nebolo premlčané
všetky skutočnosti obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy	obchodné tajomstvo	utajením a právom nekalej súťaže (ObchZ)	neobmedzená sama osebe, pokiaľ právo nebolo premlčané

k obchodnému tajomstvu, zaistenie takýchto tovarov. Nápravné opatrenia spočívajú v uložení uvedených zákazov rušiteľovi a taktiež v uložení povinnosti odovzdať majiteľovi alebo zničiť všetky dokumenty, predmety, materiály, látky alebo elektronické súbory obsahujúce alebo tvoriace obchodné tajomstvo, upraviť tovar na účel odstránenia vlastnosti porušujúcej obchodné tajomstvo, stiahnuť príslušný tovar z trhu alebo ho zničiť. V zmysle § 55d ObchZ súd s prihliadnutím na závažnosť porušenia môže taktiež uložiť rušiteľovi povinnosť zverejniť rozhodnutie vo veci samej, a to bez utajenia osoby rušiteľa.

Pri ochrane obchodného mena v rámci nekalosúťažného konania (napríklad klamlivé označenie tovarov a služieb) okrem právnych prostriedkov proti nekalosúťažnému konaniu môže sa ohrozený subjekt domáhať ochrany podľa § 12 ObchZ, a to nárokovať si zničenie neoprávnene vyhotovených tovarov, materiálov a nástrojov a poskytnutie informácií o pôvode a distribúcii tovarov alebo služieb porušujúcich právo k obchodnému menu.

### Záver

V kontexte rýchleho a globálneho vývoja informačných technológií je právna ochrana softvérových riešení mimoriadne dôležitá. Systém ochrany počítačových programov ako predmetu práva duševného vlastníctva je nedokonalý a zasahuje iba do jeho vonkajšej formy vyjadrenia. Napriek zákonom stanovenému spôsobu ochrany počítačového programu ako predmetu autorského práva nie je autorskoprávna ochrana jediným spôsobom ochrany softvéru.

Softvér je dynamicky vyvíjaným predmetom duševného vlastníctva, ktorého zaradenie pod autorskoprávnu ochranu ako literárneho diela je veľmi účinným spôsobom ochrany, inak nezabezpečuje jeho komplexnú ochranu. Vzhľadom na to, že softvérové riešenia nepozostávajú iba zo zdrojového kódu, ale obsahujú veľa ďalších prvkov, ktoré nie sú dielom v zmysle Autorského zákona, do úvahy prichádza potreba uplatnenia aj ďalších spôsobov právnej ochrany. Tradičná ochrana počítačových programov ako

predmetu autorského práva nebráni súčasnému uplatneniu patentového práva, zmluvného práva, práva nekalej súťaže, inštitútu obchodného tajomstva a pod.

V tabuľke 3 autorka uvádza komplexný prehľad spôsobov právnej ochrany softvéru, ktoré sa môžu aplikovať nositeľom majetkových práv na predmet duševného vlastníctva ako spoločné aj samostatne od seba.

Komplexný prístup k ochrane softvérových riešení zabezpečuje účinnú ochranu softvéru ako celku a jeho jednotlivých prvkov ako samostatných predmetov ochrany. To znamená, že pri uplatnení právnych noriem Autorského zákona proti forme vyjadrenia softvéru ako diela, súčasne uplatnení ochrany algoritmu softvérového riešenia patentom na vynález implementovaný počítačom alebo úžitkovým vzorom, uplatnení ochrany grafického rozhrania dizajnom a ochrany označenia softvéru ochrannou známkou spolu s uplatnením inštitútu obchodného tajomstva (resp. know-how), správnym dojednaním zmluvných podmienok na odbornej úrovni a uplatnením práva nekalej súťaže proti neoprávneného zásahu tretích osôb dovoľí nositeľovi práv na softvér vytvoriť si účinnú stratégiu ochrany svojho nehmotného majetku a zároveň zlepšiť svoju konkurencioschopnosť na trhu.

V tejto súvislosti je však vhodné poznamenať, že takýto systematický prístup na použitie rôznych spôsobov právnej ochrany je vhodný iba pre softvérové komplexy a informačné systémy, ktoré samy osebe majú vysokú majetkovú hodnotu. Pre nízkorozpočtové softvérové riešenia sa uvedený prístup k použitiu komplexu právnych prostriedkov ochrany neoplatí najmä z ekonomického hľadiska. V takomto prípade je vhodné sa obmedziť použitím tých spôsobov ochrany, ktoré si nevyžadujú financovanie nákladov na zápis (napríklad know-how), alebo sa obmedziť uplatnením autorskoprávnej ochrany.

## Literatúra

- ADAMOVIČ, Z. 2020. Právo duševného vlastníctva. Bratislava: TINCT. 224 s. ISBN 978-80-973544-0-4.
- BAČÁROVÁ, R. 2003. Zmluvné záväzky v autorskom práve. Bratislava: C. H. Beck SK, 216 s. ISBN 978-80-89603-63-3.
- BEHÁŇOVÁ, M. 2008. Duševné vlastníctvo v globalizovanom svete [online], Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie „Globalizácia a jej sociálnoekonomické dôsledky“, Žilina: Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.logistickymonitor.sk/images/prispevky/dusevne-vlastnictvo.pdf>>.
- JUSKO, D. Aký je rozdiel medzi UI a UX dizajnom? [online], [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://wame.sk/aky-je-rozdiel-medzi-ui-a-ux-dizajnom>>.
- OVEČKOVÁ, O. a kol. 1994. Slovník obchodného práva. [Commercial Law Dictionary]. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 366 s. ISBN 80-88715-11-3.
- OVEČKOVÁ, O., ŽITŇANSKÁ a kol. 2010. Základy obchodného práva, 2. časť. Bratislava: Iura Edition, 449 s. ISBN 978-80-8078-345-7.
- POZOR, M. Softvérové patenty – áno či nie? [online], [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/msi-slov/kniha/2005/group3/essay/3.pdf>>.
- SELIVANOV, M. 2002. Ochrana práva k počítačovému programu (autorskopravné aspekty). Charkov, 20 s. UDK: 347.77(477) Dostupné na internete: <[http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r\\_01/cgiirbis\\_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.%3C.%3E%29&FT\\_REQUEST=&FT\\_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20](http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20)>.
- SZATTLER, E. 2005. (NE) patentovateľnosť počítačových programov. In: Duševné vlastníctvo, č. 3. ISSN 1335-2881
- SZATTLER, E. 2007. Počítačový program ako dielo. Osobitné právo k databáze [online], UPJŠ [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.upjs.sk/files/110ebdb0ed6c7e115cdf96f9615cfb7a.pdf>>.
- VOJČÍK P. a kol. 2014. Právo duševného vlastníctva. 2. upravené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 496 s. ISBN 978-80-7380-527-2.

## Vnútroštátne právne predpisy

- Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon [online], [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/20160101>>
- Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) [online], [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/435/>>.
- Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online], [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/517/>>.
- Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch [online], [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/444/20160701>>.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach [online], [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/506/>>.

Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník [online], [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/>>.

Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník [online], [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>>.

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online], [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/147/>>.

### Medzinárodné právne predpisy

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel z 09.09.1886 [online], [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1980/133/>>.

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva [online], [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <[https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/152/#prilohy.priloha-1.op-dohodao\\_zalozeni\\_svetovej\\_obchodnej\\_organizacie.np-97](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/152/#prilohy.priloha-1.op-dohodao_zalozeni_svetovej_obchodnej_organizacie.np-97)>.

Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) z 05.10.1973 [online], [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <[https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48103/Dohovor376\\_2002Zz.rtf1420623414194/b01a05b4-3e42-45f0-b228-8aeadd412590](https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48103/Dohovor376_2002Zz.rtf1420623414194/b01a05b4-3e42-45f0-b228-8aeadd412590)>.

Model Provisions on the Protection of Computer Software [online] Copyright, 1978, No.1, p. 6-20 [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo\\_pub\\_120\\_1978\\_01.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1978_01.pdf)>

Zmluva o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie) [online], [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT>>.

Zmluva WIPO o autorskom práve (WCT) [online], [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/189/>>.

### Európske právne predpisy

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom [online] Úradný vestník 151 E, 25.06.2002. s. 0129 – 0131 [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52002PC0092>>.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/114/ES zo dňa 12.12.2006 oklamliveja a porovnávacej reklame (kodifikované znenie) [online], [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_2006.376.01.0021.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2006%3A376%3AFULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_2006.376.01.0021.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2006%3A376%3AFULL)>.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23.04.2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) [online], [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32009L0024>>.

### Judikatúra a rozhodovacia prax

Rozhodnutie EPÚ zo dňa 15.07.1986 [online], Vec T 0208/84 [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t840208ex1.html>>.

Rozhodnutie EPÚ zo dňa 21.05.1987 [online], Vec T 0026/86 [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t860026ep1.html>>.

Rozhodnutie EPÚ zo dňa 31.05.1994 [online], Vec T 0769/92 [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t920769ep1.html>>.

Rozhodnutie EPÚ zo dňa 01.07.1998 [online], Vec T 1173/97 [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t971173ep1.html>>.

Rozhodnutie EPÚ zo dňa 21.04.2004 [online], Vec T 0258/03 [cit. 03.10.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html>>.

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22.12.2010 [online], Vec C-393/09 [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62009CA0393&qid=1632919162479&from=EN>>.

Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica zo dňa 20.09.2012 [online], Spisová značka: 43Cob/174/2012 [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://obcan.justice.sk/content/public/item/f8bc67ad-0659-4458-87d3-6ffad41e13d4>>.

Rozsudok Krajského súd Bratislava zo dňa 22.06.2011 [online], Spisová značka: 9Cbs/137/2003 [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://obcan.justice.sk/content/public/item/c793faef-b9d5-4358-8506-1f29f6e50276>>.

Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica zo dňa 24.04.2013 [online] Spisová značka: 43Cob/185/2012 [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://obcan.justice.sk/content/public/item/46d30832-a407-465d-83ad-8cc005093cc7>>.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27.09.2001 [online], Spisová značka Obdo V 57/99 [cit. 08.11.2021]. Dostupné na internete: <[https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48452/Obdo+V+57\\_99.rtf1420631704518/2780bf15-bf21-4662-a34b-421b789b6a85](https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48452/Obdo+V+57_99.rtf1420631704518/2780bf15-bf21-4662-a34b-421b789b6a85)>.

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 02.05.2012 [online], Vec C-406/10 [cit. 30.09.2021]. Dostupné na internete: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CA0406&qid=1632919821364&from=EN>>.

Rozhodnutie ÚPV zo dňa 25.01.2008 [online], POZ 5088-2004 II/13-2008 [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/48202/5088-2004.rtf1420633177191/87aedf4b-dccf-407e-8acb-5e71ec7ab1f3>>.

### Dokumenty z webových registrov priemyselnej ochrany

Prístroj, spôsob a program na moduláciu/demoduláciu s následným limitovaním minimálnej dĺžky série. Prihlasovatelia: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.; NL; SONY CORPORATION; JP. Pôvodcovia: Schouhamer Immink Kornelis Antonie; Eindhoven; NL; Kahlman Joseph, A., H., M.; Eindhoven; NL; Van Den Enden Gijsbert J.;

Eindhoven; NL; Nakagawa T.; Eindhoven; NL; Shimpuku Y.; Eindhoven; NL; Narahara T.; Eindhoven; NL; Nakamura K.; Eindhoven; NL. Int. C1.: H03M 5/14, G11B 20/14. Zverejnená patentová prihláška, číslo dokumentu: 116-2000. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=C00.2161.100.7.3383931>> Int. C1. (2013.01): H03M 5/00, G11B 20/00. Patentový spis, 288035. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=C00.2161.100.7.3395568>>.

Univerzálny programovateľný systém na riadenie a/alebo kontrolu, spôsob nastavenia systému. Prihlasovateľ: ANDAM s.r.o.; SK, Pôvodcovia: Lengyel Ferenc, Ing.; SK; Tóth Kristián; SK, Int. C1(2018.01): G05B 19/00, Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, číslo dokumentu: 50146-2014. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=C00.2161.100.6.5486956>> Int. C1(2018.01): G05B 19/00, Úžitkový vzor, číslo dokumentu: 8199. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Tlac/Download?fileName=C00.2161.100.6.5667522>>.

Dizajn webová aplikácia – grafické užívateľské rozhranie. Prihlasovateľ a pôvodca: Maxinčák Rastislav, SK. Číslo prihlášky: 74-2019. Číslo zapísaného dizajnu: 28733. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Dizajn/Detail/74-2019>>.

Obrazová ochranná známka. Slovný prvok: skype. Medzinárodné triedenie tovarov a služieb: 09, 38, 42. Prihlasovateľ: Microsoft Corporation; US. Číslo prihlášky: 5391-2013. Číslo ochrannej známky: 237777. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/5391-2013>>.

Obrazová ochranná známka. Údaje o uplatňovaných farbách: červená, oranžová, modrá, žltá, zelená. Medzinárodné triedenie tovarov a služieb: 16. Prihlasovateľ: Microsoft Corporation; US. Číslo prihlášky: 2516-2003. Číslo ochrannej známky: 206974. [cit. 05.11.2021]. Dostupné na internete: <<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/2516-2003>>.



# Označení původu a zeměpisná označení produktů z členských států EU k mezinárodnímu zápisu v roce 2022

## Designations of Origin and Geographical Indications of Products from EU Member States for International Registration in 2022

Michal ČERNÝ<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Příspěvek shrnuje problematiku prováděcích rozhodnutí Komise EU, která obsahují seznamy v EU chráněných označení původu nebo zeměpisných označení, která byla v roce 2022 podána k mezinárodnímu zápisu podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

### ABSTRACT

The paper summarizes the issue of implementing decisions of the EU Commission, which contain lists of protected designations of origin or geographical indications in the EU, which were submitted for international registration in 2022 under the Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications.

### KLÍČOVÁ SLOVA

Označení původu, zeměpisné označení. Evropská unie. Členské státy. Mezinárodní zápis. Ženevský akt Lisabonské dohody na ochranu označení původu a zeměpisných označení. Zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny.

### Key Words

Designation of origin, geographical indication. European Union. Member states. International registration. Geneva Act of the Lisbon Agreement for the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications. Agricultural products and food, wines, spirit drinks.

### 1. Reformovaná struktura systému ochrany označení původu a zeměpisných označení v EU

Na stránkách Duševního vlastnictva jsme již v roce 2021 informovali<sup>2</sup> o prvních sadách označení původu a zeměpisných označení výrobků z členských států EU, které byly podány k ochraně mezinárodním zápisem.

V letošním roce počátkem dubna 2022 přijala Komise další 3 prováděcí rozhodnutí Komise obsahující seznamy dalších označení zemědělských výrobků a potravin, lihovin a vín, které mají být podány k mezinárodnímu zápisu podle Ženevského aktu Lisabonské dohody na ochranu označení původu a zeměpisných označení.

\* Publikovaný komentář nepodliehal recenznímu konaniu.

1 JUDr. Michal Černý Ph.D. je odborným asistentem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, patentovým zástupcem (M+D) a ETMA & EDA - kvalifikovaným zástupcem před EUIPO

2 ČERNÝ, Michal. Informace ze světa označení původu a zeměpisných označení: První sady unijních označení k mezinárodní ochraně podle Ženevského aktu. In Duševné vlastnictvo, 2021, 3-4. S. 52-55.

Dostupné on-line na adrese: [https://www.indprop.gov.sk/swift\\_data/source/pdf/casopis\\_dusevne\\_vlastnictvo/2021/03/eDV\\_2103\\_04.pdf](https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/03/eDV_2103_04.pdf)

Na margo je nutno upozornit na to, že na sklonku roku 2021 došlo v EU k menší novelizaci dosavadních nařízení [Nařízení \(EU\) 2021/2117](#). Mimo jiné došlo pro účely ochrany označení původu a zeměpisných označení k zařazení aromatizovaných vín<sup>3</sup> do skupiny výrobků souhrnně nazývaných zemědělské výrobky a potraviny (viz. čl. 2 bod 20 [Nařízení \(EU\) 2021/2117](#)) a zachování ochrany stávajících zeměpisných označení aromatizovaných vín (viz. čl. 16a [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#) - ve znění změněném [Nařízením \(EU\) 2021/2117](#)) - všechna dosavadní chráněná zeměpisná označení byla zapsána do příslušného rejstříku. V [Nařízením \(EU\) 251/2014](#) pak došlo k vypuštění ustanovení dosud upravujících ochranu zeměpisných označení aromatizovaných vinných produktů, neboť napříště bude poskytována ochrana označením aromatizovaných vín dle [Nařízením \(EU\) 1151/2012](#). Definice zákonných názvů (a příslušných požadavků) na aromatizovaná vína ovšem zůstaly i nadále v [Nařízením \(EU\) 251/2014](#).

## 2. Sady označení výrobků produkováných unijními producenty k ochraně mezinárodním zápisem v roce 2022

V souladu s touto reformovanou strukturou úprav zajišťujících v EU ochranu označení původu a zeměpisných označení Komise přijala 3 Prováděcí rozhodnutí (podle [Nařízením \(EU\) 2019/1753](#)). Jde o:

- Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/532,
- Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/540 a
- Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/541.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/532 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753<sup>4</sup> obsahuje v příloze seznam následujících chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení zemědělských výrobků a potravin:

- (Německo) Kölsch (CHZO),
- (Řecko) Ελιά Καλαμάτας/Elia Kalamatas (CHOP), Γραβιέρα Νάξου/Graviera Naxou (CHOP), Κονσερβολιά Ροβίων/Konservolia Rovion (CHOP), Μαστίχα Χίου/Masticha Chiou (CHOP),

- (Francie) Huile d'olive de Haute-Provence (CHOP), Morbier (CHOP), Piment d'Espelette/Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP), Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (CHZO), Emmental français est-central (CHZO), Emmental de Savoie (CHZO), Huîtres Marennes Oléron (CHZO), Jambon de Bayonne (CHZO), Pruneaux d'Agen (CHZO), Tomme de Savoie (CHZO),
- (Itálie) Finocchiona (CHZO),
- (Rumunsko) Telemea de Ibănești (CHOP), Magiun de prune Topoloveni (CHZO).

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/540 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753<sup>5</sup> obsahuje v příloze seznam následujících zeměpisných označení lihovin:

- (Bulharsko) Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja (ZO), Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol (ZO),
- (Řecko) Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos (ZO).

Konečně Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/541 ze dne 1. dubna 2022, mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753<sup>6</sup> obsahuje v příloze seznam následujících chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vín:

- (Řecko) Σαντορίνη (CHOP),
- (Francie) Val de Loire (CHZO), Pay d'Oc (CHZO),
- (Itálie) Bolgheri (CHOP).

Shora uvedená označení již chráněná v EU se tak pomyslně připojí k označením, která byla Komisí již v loňském roce publikována k podání žádostí o mezinárodní zápisy dle čl. 2 [Nařízením \(EU\) 2019/1753](#) v souladu s příslušnými ustanovením Ženevského aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

<sup>3</sup> kromě aromatizovaných vín byly mezi zemědělské výrobky a potraviny do přílohy I bodu I Nařízením (EU) 1151/2012 také zařazeny: - včelí vosk, - jiné alkoholické nápoje vyjma lihovin a výrobků z révy vinné vymezené v části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013

<sup>4</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0532>

<sup>5</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0540>

<sup>6</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0541>

### 3. Souvislosti

Chce-li producent výrobku s chráněným označením usilovat o ochranu prostřednictvím mezinárodního zápisu, měl by zejm. sledovat úřední portály či věstníky příslušného úřadu svého domovského státu (kde je usazen a dochází k produkci výrobku s chráněným označením). Dosavadní praxe byla taková, že Komise dosud vydávala rozhodnutí s přibližně roční periodicitou (v červnu roku 2021, v dubnu roku 2022) a orgány členských států vyzývaly oprávněné k vyjádření zájmu ve lhůtách předcházejících - naposled český Úřad průmyslového vlastnictví (České republiky) vyzýval oprávněné k projevení zájmu do konce října 2022.<sup>7</sup>

Na margo je nutno poznamenat, že dosavadní výzvy<sup>8,9</sup> českého Úřadu průmyslového vlastnictví nebyly českými producenty reflektovány, jak vyplývá z obsahu dosud publikovaných Prováděcích rozhodnutí Komise (EU) 2021/C 215 I/04, 2021/C 215 I/02, 2021/C 219 I/02, 2021/C 219 I/04, 2022/532, 2022/540 a 2022/541. Žádné z nich neobsahuje označení českého výrobku s chráněným označením EU. Ze slovenských výrobků byla (již v roce 2021) k mezinárodnímu zápisu v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) uvedena tato označení: Vinohradnícka oblasť Tokaj (CHOP) a Paprika Žitava/Žitavská paprika (CHOP). Čeští i slovenští výrobci produktů s chráněným označením by měli usilovat o teritoriálně co nejširší ochranu svých označení.

Ochrana prostřednictvím mezinárodního zápisu podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení přináší ochranu v rámci stále se rozšiřujícího seznamu teritorií smluvních států. Kromě Evropské unie (a také samostatně Francie, Maďarska a Česka) jsou Ženevským aktem aktuálně vázány: Albánie, Kambodža, Korejská lidově demokratická republika,<sup>10</sup> Laos, Omán, Samoa, Švýcarsko, Peru a od 15.03.2023 také státy OAPI (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Středoafriická republika, Čad, Komory, Kongo, Pobřeží slonoviny, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Rovnicková Guinea, Mali, Mauretánie, Niger, Senegal a Togo). Lze očekávat, že počet smluvně vázaných států (či mezinárodních organizací) se bude v budoucnu rozrůstat - reálně přinejmenším o státy, které jsou již vázány Lisabonskou dohodou (ve znění Stockholmského aktu).

O přistoupení k Ženevskému aktu však přinejmenším uvažují také některé třetí země, které dosud stojí stranou univerzálního mezinárodního systému ochrany označení původu a zeměpisných označení - např. Ruská federace. Dne 30.12.2021 byla na portálu kremlin.ru publikována úřední zpráva o tom, že prezident Ruské federace podepsal federální právní předpis, který přistoupení umožňuje, a dále že přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení zvýší ochranu označení ruských výrobků.<sup>11</sup> Vycházíme-li z internetových stránek WIPO, k tomuto přistoupení dosud nedošlo. Lze tak zřejmě uzavřít, že přistoupení RF k Ženevskému aktu dosud nemá v tomto státě takovou prioritu, aby k němu došlo.

Závěrem lze doporučit producentům výrobků s chráněným označením větší míru zájmu o možnost mezinárodní ochrany označení původu a zeměpisných označení, neboť tato ochrana může změnit možnosti exportu jejich výrobků na další teritoria v budoucnu.

#### Použité zdroje

#### Odborné články

1. ČERNÝ, Michal. Informace ze světa označení původu a zeměpisných označení: První sady unijních označení k mezinárodní ochraně podle Ženevského aktu. In Duševné vlastnictví, 2021, 3-4. S. 52-55. Dostupné on-line na adrese: [https://www.indprop.gov.sk/swift\\_data/source/pdf/casopis\\_dusevne\\_vlastnictvo/2021/03/eDV\\_2103\\_04.pdf](https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2021/03/eDV_2103_04.pdf)

#### Akty orgánů EU

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů

7 blíže viz. [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/op\\_zo/prihlaseni\\_op-zo\\_zapsanych\\_eu\\_zenevsky\\_akt\\_treti-moznost.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/op_zo/prihlaseni_op-zo_zapsanych_eu_zenevsky_akt_treti-moznost.pdf)

8 [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/op\\_zo/prihlaseni\\_op-zo\\_zapsanych\\_eu\\_zenevsky\\_akt.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/op_zo/prihlaseni_op-zo_zapsanych_eu_zenevsky_akt.pdf)

9 [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/op\\_zo/prihlaseni\\_op-zo\\_zapsanych\\_eu\\_zenevsky\\_akt2B.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/op_zo/prihlaseni_op-zo_zapsanych_eu_zenevsky_akt2B.pdf)

10 hovorově Severní Korea

11 blíže viz. Anonymous (kremlin.ru) Law on Russian Federation's accession to Geneva Act of Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications. 30.12.2021. Dostupný on-line na adrese: <http://en.kremlin.ru/acts/news/67494>

- se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
  5. Nařízení (EU) 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91
  6. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/532 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753
  7. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/540 ze dne 1. dubna 2022, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753
  8. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/541 ze dne 1. dubna 2022, mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753
  9. Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 215 I/04]
  10. Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 215 I/02]
  11. Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 219 I/02]
  12. Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 [2021/C 219 I/04]
- Jiné zdroje**
13. ÚPV (ČR) (úřední oznámení) dostupné na adrese: [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/op\\_zo/prihlaseni\\_op-zo\\_zapsanych\\_eu\\_zenevsky\\_akt2B.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/op_zo/prihlaseni_op-zo_zapsanych_eu_zenevsky_akt2B.pdf)
  14. ÚPV (ČR) (úřední oznámení) dostupné na adrese: [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/op\\_zo/prihlaseni\\_op-zo\\_zapsanych\\_eu\\_zenevsky\\_akt.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/op_zo/prihlaseni_op-zo_zapsanych_eu_zenevsky_akt.pdf)
  15. ÚPV (ČR) (úřední oznámení) dostupné na adrese: [https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF\\_Dokumenty/op\\_zo/prihlaseni\\_op-zo\\_zapsanych\\_eu\\_zenevsky\\_akt\\_treti-moznost.pdf](https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/op_zo/prihlaseni_op-zo_zapsanych_eu_zenevsky_akt_treti-moznost.pdf)
  16. Anonymous (kremlin.ru) Law on Russian Federation's accession to Geneva Act of Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications. 30.12.2021. Dostupný on-line na adrese: <http://en.kremlin.ru/acts/news/67494>



# K oprávněnému zájmu v případě změny specifikace CHOP/CHZO – Rozsudek Soudního dvora C-53/20 [Spreewälder Gurken II]

## On Legitimate Interest in the Case of a Change of PDO/PGI Specification – Judgment of the Court of Justice EU C-53/20 [Spreewälder Gurken II]

Michal ČERNÝ<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá legitimním zájmem v právu označení zeměpisného původu EU, zejména pak s akcentem na legitimní zájem proti změně specifikace chráněného označení. Zvláště se zabývá komentářem rozsudku Soudního dvora EU C-53/20 [Spreewälder Gurken II] a jeho obecnými dopady do práva označení zeměpisného původu EU. Příspěvek také okrajově hodnotí dopad rozsudku do národních právních úprav členských států.

### ABSTRACT

The paper deals with the legitimate interest in the EU geographical indication law, especially with an accent on the legitimate interest against changing the specification of the protected indication (PDO/PGI/GI). In particular, it deals with the commentary of the judgment of the Court of Justice of the EU C-53/20 [Spreewälder Gurken II] and its general implications for EU GI law. The contribution also marginally evaluates the impact of the judgment on the national legal regulations of the member states.

### Klíčová slova

Označení původu, zeměpisné označení. EU, Německo, členský stát. Spreewälder Gurken (CHZO), Specifikace CHOP/CHZO. Legitimní zájem. Námitka.

### Key words

Designation of origin, geographical indication. EU, Germany, Member State. Spreewälder Gurken (PGI), PDO/PGI Specification. Legitimate interest. Objection.

\* Publikovaný komentář nepodliehal recenznímu konaniu.

<sup>1</sup> JUDr. Michal Černý Ph.D. je odborným asistentem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, patentovým zástupcem (M+D) a ETMA & EDA - kvalifikovaným zástupcem před EUIPO

## I. Obecně úvodem

Evropská unie má zaveden v zásadě jednotný systém ochran chráněných označení původu/chráněných zeměpisných označení (dále ve zkratkách česky CHOP/CHZO<sup>2</sup>). Tento systém je založen z důvodu garance jakosti (prostřednictvím specifikace a kontrol jejího dodržování) a jeho základním prvkem soutěžní neutralita. Systém je založený na zápisech označení 3 skupin výrobků.<sup>3</sup> Systém je otevřený také pro zápis označení výrobků zahraničních, a to za podmínky ochrany jejich označení v zemích původu.

O soutěžní neutralitu<sup>4</sup> se nařízení snaží pomocí několika institutů, které působí společně. Jsou jimi zejména:

- preference podání žádosti o ochranu produkčním seskupením,
- dodatečné podmínky pro případ podání žádosti jedním členem seskupením (lépe jediným žadatelem tvrzeně produkujícím výrobky) - např. odlišné přírodní podmínky definované zeměpisné oblasti od sousedních oblastí,
- institut námitek (podaných v členském státě podání unijní žádosti) i námitek z jiných členských států,
- povinné projednání námitek za účelem dosažení shody mezi žadatelem a namítatelem.

Protože povinnou částí žádosti o ochranu je i specifikace označení (povinně osvědčená kontrolním podkladem), tato se zpřístupňuje (zveřejňuje) na dálku a námítky pochopitelně mohou směřovat i do jejího znění.

Pokud během smírného jednání dojde ke změně specifikace, opět se zveřejní a opět mohou být podány námítky.

Připomeňme, že ve všech 3 nařízeních ([Nařízení \(EU\) 1151/2012](#), [Nařízení \(EU\) 1308/2013](#), [Nařízení \(EU\) 2019/787](#))<sup>5</sup> jsou jak (předběžná) vnitrostátní řízení, tak i (unijní fáze) řízení před Komisí.

I za trvání ochrany označení může být navržena změna specifikace. Nařízení rozlišují několik změn - změny trvalé a dočasné, v případě změn trvalých pak (zásadní) změny specifikace na úrovni Unie a menší změny.

V případě změn specifikace na úrovni Unie mají osoby s oprávněnými zájmy právo oponovat navržené změně

- opět cestou námitek proti změně (podané ve lhůtě po zveřejnění).

Soudní dvůr již řešil obdobnou otázku v případě [Schwarzwälder Schinken \(Rozsudek Soudního dvora C-367/17 \[Schwarzwälder Schinken I\]\)](#), kde původní specifikace neobsahovala požadavek na krájení a balení ve vymezené oblasti a předmětem navržené změny specifikace bylo zahrnutí krájení a balení mezi činnosti, které se musí uskutečňovat ve vymezené zeměpisné oblasti.<sup>6</sup> Soudní dvůr ve svém rozsudku dovedl, že takový požadavek je odůvodněný, pokud je nezbytným a přiměřeným nástrojem pro zachování jakosti produktu, zaručení jeho původu a zajištění kontroly specifikace chráněného zeměpisného označení.<sup>7</sup>

Dosud ovšem nebyla řešena otázka, jak široký je okruh osob, jejichž oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Tedy nebyla vyčerpávajícím způsobem řešena otázka aktivní legiti-mace k podání oprávněné námítky proti změně specifikace na úrovni Unie.

K řešení této otázky přispěl nyní Soudní dvůr EU svým [Rozsudkem Soudního dvora C-53/20 \[Spreewälder Gurken II\]](#).

## II. Příběh označení Spreewälder Gurken

Připomeňme si nyní příběh označení Spreewälder Gurken (CHZO) v konkrétním případě vztahujícím se k označení „Spreewälder Gurken“ („Sprévaldské okurky“).

Kauza měla svůj původ v Německu, a to v řízení, které bylo vedeno žalobci Carl Kühne GmbH & Co. KG, Rich. Hengstenberg GmbH & Co. and Ernst Nowka GmbH & Co. KG proti žalované Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. Podstatou sporu bylo to, že žalovaná používala pro své okurky označení „Spreewälder Art“ (česky Sprévaldský styl).

V roce 1993 požádaly německé úřady o ochranu označení Spreewälder Gurken jako unijního označení původu. K původní žádosti pak následovalo mezi červencem 1995 a březnem 1996 více doplnění, přičemž byla překlasifikována i požadovaná ochrana označení na zeměpisné označení.

<sup>2</sup> v angličtině PDO/PGI

<sup>3</sup> zemědělské výrobky a potraviny, vína, lihoviny

<sup>4</sup> ve vztahu k národní úpravě jsem se soutěžní neutralitou již dříve zabýval např. v ČERNÝ, Michal - PRCHAL, Petr - ADAMOV, Norbert - KOPCOVÁ, Martina. Výzvy v právu duševního vlastnictví (MMXIX). Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2019. S.118 a násl. Dostupná on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/UP19PDV-FV.pdf>

<sup>5</sup> dříve byla upravena také zeměpisná označení aromatizovaných vinných produktů v [Nařízení \(EU\) 251/2014](#) - v důsledku změn v právu označení zeměpisného původu EU [Nařízením \(EU\) 2021/2117](#) byla aromatizovaná vína zařazena mezi zemědělské výrobky a potraviny (a všech 5 dosavadních chráněných zeměpisných označení těchto výrobků bylo zapsáno do rejstříku CHOP/CHZO zemědělských výrobků a potravin)

<sup>6</sup> ve smyslu tehdejšího čl. 4(2)(e) Nařízení (ES) 510/2006 a čl. 7(1)(e) [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#)

<sup>7</sup> podrobněji jsem se tímto rozsudkem SD EU a také následným provedením v Německu zabýval ve své práci ČERNÝ, Michal. Prosazení a jeho význam v právu označení zeměpisného původu. In Košické dni súkromného práva. Pocta profesorovi Vojčíkovi. (Molnár, P. - Kolářková, V. - Kuš-nířková, M. - Romanová, R. - Macko, L. eds.) Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022. ISBN 978-80-8129-138-8 (print). S. 365-381. <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2022/pravf/kosicke-dni-sukromneho-prava-iv.pdf>

Unijní ochrana byla poskytnuta podle tehdejší právní úpravy (Nařízení Rady (EHS) 2081/92) **Nařízením Komise (ES) 590/1999**, které doplnilo zápis označení **Spreewälder Gurken (CHZO)** do přílohy **Nařízení (ES) 1107/96** s účinky k 18.3.1999.<sup>8</sup> Oprávněným uživatelem je Spreewaldverein eV, který sdružuje výrobce.

Žalobou podanou u příslušného německého soudu se žalobci (Kühne a další) domáhali proti žalované (Jütro) svých nároků. Žalobci i žalovaná neměli svá sídla v zeměpisné oblasti, ve které se produkují okurky s označením Spreewälder Gurken. Pouze žalovaná však označovala své výrobky Spreewälder Art. Podstata sporu mezi žalobci a žalovanou byla soutěžní (na trhu nakládaných okurek).

Žalovaná se v řízení bránila m.j. tím, že namítla neplatnost zápisu pro nedodržení materiálních podmínek ochrany označení Spreewälder Gurken (CHZO). Za této situace pak Zemský soud v Hamburku předložil Soudnímu dvoru předběžnou otázku, která směřovala k přezkumu podmínek zápisu konkrétního označení. Týkala se m.j. možnosti použití zjednodušené procedury ve spojení s tím, že označení Spreewälder Gurken nebylo před podáním unijní žádosti v Německu chráněno, když SRN neměla na národní úrovni zaveden zápisný systém ochrany CHOP/CHZO.

Soudní dvůr ve svém **Rozsudku Soudního dvora C-269/99 [Spreewälder Gurken I]** dovedl, že při přezkumu předběžné otázky nebyl shledán důvod, který by mohl ovlivnit platnost nařízení Komise (ES) č. 590/1999 o doplnění přílohy nařízení (ES) č. 1107/96 o zápis zeměpisného označení „Spreewälder Gurken (CHZO)“.<sup>9</sup> Ochrana tohoto zeměpisného označení tedy zůstala nedotčena.

### III. Rozsudek Soudního dvora C-53/20 [Spreewälder Gurken II]

Dne 18.02.2012 podal Spreewaldverein eV u Německého Patentového a Znamkového úřadu (Deutsches Patent-und Marken Amt, dále jen „DPMA“) žádost o změnu specifikace Spreewälder Gurken (CHZO). Žádost o změnu byla zveřejněna 22.08.2014. Dne 16.10.2014 podala proti změně specifikace námitku společnost Hengstenberg. DPMA následně 10.09.2015 rozhodl, že žádost o změnu specifikace je v souladu s Nařízením (EU) 1151/2012. Společnost Hengstenberg podala proti tomuto rozhodnutí žalobu ke Spolkovému patentovému soudu (Bundes Patent Gericht, dále jen „BPG“). Žaloba však byla zamítnuta pro neopodstatněnost

a pro neodůvodnění „oprávněného zájmu“ žalobce. BPG dovedl, že osoby neusazené v produkční oblasti nemohou prokázat oprávněný zájem.

Proti rozhodnutí BPG byl podán kasační opravný prostředek ke Spolkovému soudnímu dvoru (Bundesgerichtshof). Ten řízení přerušil a požádal Soudní dvůr EU o vyloučení pojmu „oprávněný zájem“ ve vztahu k podání námítky proti změně specifikace. Své předběžné otázky formuloval takto:

1. Může v rámci postupu při podstatnější změně specifikace každé stávající nebo možné hospodářské dotčení fyzické nebo právnické osoby, které není zcela nepravděpodobné, postačovat k tomu, aby odůvodnilo oprávněný zájem vyžadovaný pro podání námítky proti žádosti o změnu nebo pro odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo této žádosti vyhověno ve smyslu čl. 53 odst. 2 prvního pododstavce nařízení č. 1151/2012 ve spojení s čl. 49 odst. 3 prvním pododstavcem a odst. 4 druhým pododstavcem tohoto nařízení?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2. Musí být v rámci postupu při podstatnější změně specifikace pojem ‚oprávněný zájem‘ ve smyslu čl. 53 odst. 2 prvního pododstavce nařízení č. 1151/2012 ve spojení s čl. 49 odst. 3 prvním pododstavcem a odst. 4 druhým pododstavcem tohoto nařízení vykládán v tom smyslu, že takovýto zájem mají (pouze) ty hospodářské subjekty, které produkují srovnatelné produkty nebo potraviny jako hospodářské subjekty, pro něž je chráněné zeměpisné označení zapsáno?

Pro případ záporné odpovědi na druhou otázku:

3.a) Je v případě požadavků na oprávněný zájem ve smyslu čl. 49 odst. 3 prvního pododstavce a odst. 4 druhého pododstavce nařízení č. 1151/2012 nutno rozlišovat mezi postupem při provádění zápisu podle článků 49 až 52 tohoto nařízení na straně jedné a postupem při změně specifikace podle článku 53 uvedeného nařízení na straně druhé?

b) Musí být proto v rámci postupu při podstatnější změně specifikace pojem ‚oprávněný zájem‘ ve smyslu čl. 53 odst. 2 prvního pododstavce nařízení č. 1151/2012 ve spojení s čl. 49 odst. 3 prvním pododstavcem a odst. 4 druhým pododstavcem tohoto nařízení vykládán v tom smyslu, že takovýto oprávněný zájem mají pouze ti producenti, kteří v dotčené zeměpisné oblasti produkují produkty odpovídající specifikaci produktu, nebo takovou výrobu konkrétně zamýšlí, takže subjekty, které

<sup>8</sup> ochrana dosud chráněných označení zůstala zachována i podle následujících nařízení - **Nařízení (ES) 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin**, **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin**

<sup>9</sup> tímto rozsudkem jsem se m.j. zabýval již v ČERNÝ, Michal. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. - Koukal, P. - Tomášková, E. - Večerková, E. - Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 26-71. ISBN 978-80-210-9391-1 (online ; pdf). Dostupné on-line na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

v této zeměpisné oblasti nejsou usazeny, a priori nemohou takový oprávněný zájem namítnout?

Soudní dvůr v rámci řízení o předběžných otázkách odkázal na svá dřívější rozhodnutí, a to na [Rozsudek Soudního dvora C-269/99 \[Spreewälder Gurken I\]](#) a také na [Rozsudek Soudního dvora C-785/18 \(GAEC Jeanningros\) \[Comté\]](#). Dle závěrů uvedených v těchto rozsudcích nemůže Soudní dvůr vyslovit neplatnost aktu orgánu členského státu, neboť by tím přišel o pravomoc ve věci vůbec rozhodovat (v důsledku řečené neplatnosti). Soudní dvůr také vycházel také vycházel z toho, že nejlepší předpoklady pro znalost věci mají orgány členského státu a až rozhodnutí o zápisu podléhají přezkumu Soudního dvora ([Rozsudek Soudního dvora C-343/07 \(Bavaria, Bavaria Italia x Bayerischer Brauerbund\) \[Bayerisches Bier\]](#), [Rozsudek Soudního dvora C-785/18 \(GAEC Jeanningros\) \[Comté\]](#)). Právě členským státům je uložena povinnost zajistit prostředky nezbytné právní ochrany ([Rozsudek Soudního dvora C-243/15 \(Lesoochranárske zoskupenie VLK\)](#), [Rozsudek Soudního dvora C-348/16 \(Sacko\)](#)).

Oprávněný zájem byl již Soudním dvorem dříve vyložen tak, že zahrnuje existenci oprávněného hospodářského zájmu ([Usnesení Soudního dvora C-447/98 P \(Molkerei Großbraunshain a Bene Nahrungsmittel v. Komise\)](#)).

Soudnímu dvoru tedy zbývalo vyrovnat se s otázkou, zda-li oprávněný hospodářský zájem může mít i osoba, která není usazena v produkčním území (a tam své produkty vyrábí) nebo zda-li je oprávněný zájem podmíněn (aspoň potenciálně) soutěžním vztahem na trhu s totožnými produkty.

Na základě aplikace shora uvedených dřívějších rozsudků a své úvahy k možnostem dotčení na hospodářském zájmu Soudní dvůr k první předběžné otázce judikoval následující: Článek 49 odst. 3 první pododstavec a odst. 4 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin ve spojení s čl. 53 odst. 2 prvním pododstavcem tohoto nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že v rámci řízení použitelného na žádosti o podstatnější změnu specifikace produktu s chráněným zeměpisným označením může každé stávající nebo možné hospodářské dotčení fyzické nebo právnické osoby skrze požadované změny, které přitom není zcela nepravděpodobné, postačovat k tomu, aby odůvodnilo „oprávněný zájem“ vyžadovaný pro podání námitek proti podané žádosti o změnu nebo pro podání odvolání proti rozhodnutí, kterým se této žádosti vyhovuje, jelikož riziko porušení zájmů takové osoby není naprosto nepravděpodobné nebo

hypotetické, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.

S ohledem na kladnou odpověď na první předběžnou otázku (a charakter druhé a třetí, které byly položeny jen pro případ záporných odpovědí na předchozí), již na druhou ani třetí předběžnou otázku Soudní dvůr neodpovídal.

Na německých soudech tak bude, aby ověřily, zda-li riziko poškození zájmů není zcela nepravděpodobné nebo hypotetické. Na tomto základě pak Spolkový soudní dvůr svým rozhodnutím ([usnesení z 7.10.2021, I ZB 78/18](#)) zrušil rozhodnutí Spolkového patentového soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.<sup>10</sup>

#### IV. Dovozené důsledky rozsudku [Rozsudkem Soudního dvora C-53/20 \[Spreewälder Gurken II\]](#) a závěry

Ze shora uvedeného rozsudku Soudního dvora vyplývají následující důsledky: Oprávněný zájem má každý subjekt, který může být požadovanou změnou hospodářsky dotčen, ledaže je riziko dotčení naprosto nepravděpodobné nebo hypotetické.

Okruh subjektů přitom není omezen ani na subjekty, které uvádí na trh výrobky v souladu s dosavadní specifikací, není dále omezen ani na subjekty sídlící v produkčním území dle specifikace, a konečně není ani omezen na subjekty, které produkují srovnatelné výrobky - tedy reální soutěžitelé v užším smyslu.

Shora uvedené vyplývá z kladné odpovědi na první předběžnou otázku ve spojení s tím, že se Soudní dvůr dále nezabýval druhou ani třetí předběžnou otázkou.

Přibližme si zcela hypotetický příklad: Dle mého názoru může být hospodářsky dotčen např. i dodavatel jedné ze surovin potřebných pro výrobu produktu, např. producent mléka, který může být dotčen změnou specifikace CHZO sýru.<sup>11</sup>

Kromě toho se Soudní dvůr tím, že se nevyslovil k třetí otázce, v podstatě neviděl důvod zabývat se případnými rozdíly mezi interpretací oprávněného zájmu pro podání námitek proti žádosti o zápis a oprávněného zájmu pro podání námitek proti žádosti o změnu specifikace. Mám za to, že není důvodu pro odlišnou interpretaci oprávněného zájmu v těchto dvou případech ani pro odlišnou interpretaci oprávněného zájmu pro podání námitek proti žádosti o zrušení (ochrany) CHOP/CHZO.

Shora uvedené závěry se obecně uplatní v případech všech 3 stávajících unijních systémů ochrany CHOP/CHZO, neboť

<sup>10</sup> další stav dosud není známý - viz. stránky [https://www.bundespatentgericht.de/DE/Home/home\\_node.html](https://www.bundespatentgericht.de/DE/Home/home_node.html)

<sup>11</sup> v případě, že by stávající specifikace nevyžadovala původ mléka v produkční oblasti a změněná specifikace jeho původ požadovala - dotčen by mohl být zcela reálně producent mléka nacházející se mimo produkční oblast



všechna 3 nařízení (Nařízení (EU) 1151/2012, Nařízení (EU) 1308/2013, Nařízení (EU) 2019/787) jsou úpravou námitek a důvodů obdobná.

Interpretace oprávněného zájmu by se mohla uplatnit také v případě námítky proti poskytnutí účinků ochrany mezinárodního zápisu označení na území EU podle Nařízení (EU) 2019/1753, byť toto nařízení má vlastní úpravu námítkových důvodů.

Pro futuro se v případě přijetí systému ochrany zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků (návrh GICIPR)<sup>12</sup> uplatní rovněž, pochopitelně bude-li návrh přijat (v nezměněném znění - aspoň v této otázce) po řádném projednání a stane-li se nařízením Evropského parlamentu a Rady, neboť návrh GICIPR je formulován zrcadlově dle Nařízení (EU) 1151/2012. Je nutno poznamenat, že se v době odevzdání příspěvku jedná stále pouze o legislativní návrh.<sup>13</sup>

Aplikace bude částečně na členských státech - ať již pro námítky ve vnitrostátní fázi řízení, tak pro přijetí námitek podaných subjekty usazenými na jejich území.

Naopak nad tento unijní rámec není institut oprávněného zájmu (a jeho interpretace) použitelný v české (zbytkové úpravě), neboť zákon 452/2001 Sb., zákon o označeních původu a zeměpisných označeních ve znění zákona 215/2022 Sb. vůbec neupravuje institut specifikace ani institut námitek (ve vztahu k národně zapisovaným označením).

Ve vztahu ke slovenské zbytkové úpravě nejsou závěry Soudního dvora k oprávněnému zájmu také využitelné, neboť slovenský zákon č. 469/2003 Z.z., o označeních původu výrobkov a zeměpisných označeních výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ve znění zákona 83/2021 Z.z. sice obsahuje povinnou specifikaci každého označení (zbytkových) výrobků národně zapisovaných, ovšem ohledně institutu námítky je úprava totožná s českou - také slovenský zákon upravuje pouze ustanovení nezbytná pro naplnění cílů unijních úprav, ale neobsahuje institut námítky proti vnitrostátním zápisům ani proti změnám specifikací národně zapsaných OP/ZO.

Vzhledem k tomu, že Česko i Slovensko jsou jako členské státy vázány m.j. také primárním právem (vč. ustanovení SEU a SFEU směřující k ochraně hospodářské soutěže jako takové), mělo by Česko i Slovensko k oprávněným zájmům

přihlížet. Absence institutu námítky v národních úpravách paradoxně může vést k většímu riziku pro členský stát. Je-li v právním předpisu tento institut obsažen (včetně námítkových důvodů - mezi které může patřit také legitimní zájem), vede neuplatnění námítky k jednoznačnému závěru - nikdo námítku nepodal, a proto není důvod obávat se porušení práva (legitimního zájmu) jiné osoby než navrhovatele. Dle mého názoru absence institutu námítky ve vnitrostátní právní úpravě ve vztahu ke vnitrostátním řízením (národní zápisy) ke stejnému závěru vést nemůže.

### Použité zdroje Monografie

1. ČERNÝ, Michal - PRCHAL, Petr - ADAMOV, Norbert - KOPCOVÁ, Martina. Výzvy v právu duševního vlastnictví (MMXIX). Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2019. Dostupná on-line na adrese: <http://www.michalcerny.net/UP19PDV-FV.pdf>

### Odborné články a příspěvky ve sbornících

2. ČERNÝ, Michal. Prosazení a jeho význam v právu označení zeměpisného původu. In Košické dni súkromného práva. Pocta profesorovi Vojčíkovi. (Molnár, P. - Kolívková, V. - Kušnieriková, M. - Romanová, R. - Macko, L. eds.) Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022. ISBN 978-80-8129-138-8 (print). S. 365-381. Také dostupná on-line na adrese: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2022/pravf/kosicke-dni-sukromneho-prava-iv.pdf>
3. ČERNÝ, Michal. Význam judikatury v právu zeměpisných označení a tradičních označení In Charvát, R. - Koukal, P. - Tomášková, E. - Večerková, E. - Janovec, M. (eds.) COFOLA 2019. Část IV. - Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. Brno : Masarykova univerzita, 2019. S. 26-71. ISBN 978-80-210-9391-1 (online ; pdf). Dostupné on-line na adrese: <http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50358>

### Právní předpisy

4. Nařízení Rady (EHS) 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

<sup>12</sup> viz. čl. 28(1) pro námítku proti změně specifikace, dále pak námítky proti jiným žádostem např. čl. 13(1), čl. 29(1) Anonymous (Komise). COM(2022) 174 final 2022/0115 (COD). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council and Council Decision (EU) 2019/1754.

Dostupné on-line na adrese: <https://assets.gov.ie/227995/7aa3b445-3244-4fa8-874f-e68d1a9e6560.pdf>

<sup>13</sup> viz. Anonymous (Komise). Otázky a odpovědi: Nařízení o zeměpisných označeních řemeslných a průmyslových výrobků. (13.04.2022). Dostupné on-line na adrese: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA\\_22\\_2407](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_22_2407)

5. Nařízení Komise (ES) 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) 2081/92
  6. Nařízení Komise (ES) 590/1999
  7. Nařízení Rady (ES) 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
  8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
  9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
  10. Nařízení (EU) 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91
  11. Nařízení (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008
  12. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označeních
  13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
  14. (Česko) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
  15. (Česko) Zákon č. 215/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb.
  16. (Česko) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  17. (Slovensko) Zákon č. 469/2003 Z.z., o označeníach pôvodu výrobkov a zemepisných označeníach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  18. (Slovensko) Zákon č. 83/2021 Z.z., kterým se mění zákon č. 469/2003 Z.z.
  19. Rozsudek Soudního dvora C-269/99 [Spreewälder Gurken I]
  20. Rozsudek Soudního dvora C-53/20 [Spreewälder Gurken II]
  21. Rozsudek Soudního dvora C-367/17 [Schwarzwälder Schinken I]
  22. Rozsudek Soudního dvora C-343/07 (Bavaria, Bavaria Italia x Bayerischer Brauerbund) [Bayerisches Bier]
  23. Rozsudek Soudního dvora C-785/18 [Comté]
  24. Usnesení Soudního dvora C-447/98 P (Molkerei Großbraunshain a Bene Nahrungsmittel v. Komise)
  25. Rozsudek Soudního dvora C-243/15 (Lesoochranárske zoskupenie VLK)
  26. Rozsudek Soudního dvora C-348/16 (Sacko)
  27. Spolkový soudní dvůr SRN: usnesení z 7.10.2021, I ZB 78/18
- Legislativní návrhy aktů EU**
28. Anonymous (Komise). COM(2022) 174 final 2022/0115 (COD). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council and Council Decision (EU) 2019/1754. Dostupné on-line na adrese: <https://assets.gov.ie/227995/7a-a3b445-3244-4fa8-874f-e68d1a9e6560.pdf>
- Ostatní zdroje**
29. Anonymous (Komise). Otázky a odpovědi: Nařízení o zeměpisných označeních řemeslných a průmyslových výrobků. (13.04.2022). Dostupné on-line na adrese: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA\\_22\\_2407](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_22_2407)
  30. Anonymus (European Sources Online). Proposal for a Regulation on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 and Council Decision (EU) 2019/1754. Dostupný on-line na adrese: <https://www.europeansources.info/record/proposal-for-a-regulation-on-geographical-indication-protection-for-craft-and-industrial-products-and-amending-regulations-eu-2017-1001-and-eu-2019-1753-and-council-decision-eu-2019-1754/>
- a konečně souhrnně pak také další akty či dokumenty, které jsou uvedeny v textu tohoto příspěvku s vyznačeným odkazem nebo v jeho poznámkovém aparátu.

# Komentář rozsudku Soudního dvora EU C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] – na cestě k extrateritorialitě práva označení zeměpisného původu EU do třetích zemí?

Commentary on the Judgment of the Court of Justice EU C-159/20 (Commission x Denmark) [Feta III] – on the Way to Extraterritoriality of the EU GI Law to Third Countries?

Michal ČERNÝ<sup>1</sup>

## ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá komentářem rozsudku Soudního dvora EU C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] a jeho obecnými dopady do práva označení zeměpisného původu Evropské unie v samotné EU (vůči výrobcům usazeným v členských státech) a do třetích zemí. Analyzuje dopad praxe, kdy dánské výrobce v EU vyráběli výrobek nesplňující specifikaci chráněného označení a celou produkci výrobku vyváželi do třetích zemí, kde označení „FETA (CHOP)“ (na rozdíl od EU) není vůbec právně chráněno. Autor se také zamýšlí nad obecnou otázkou rozšířených teritoriálních účinků případně až částečné extrateritoriality práva označení zeměpisného původu EU.

## ABSTRACT

The paper deals with the commentary of the judgment of the Court of Justice of the EU C-159/20 (Commission x Denmark) [Feta III] and its general effects on the law of designation of origin and geographical indications of the European Union in the EU itself (in relation to producers established in member states) and in third countries. It analyzes the impact of the practice where Danish producers in the EU produced a product that did not meet the specification of the protected designation and exported the entire production of the product to third countries where the „FETA (PDO)“ (unlike the EU) is not legally protected at all. The author also reflects on the general issue of extended territorial effects, possibly even partial extraterritoriality, of the EU law of designations of origin and geographical indications.

## Klíčová slova

Označení původu, zeměpisné označení. EU, Dánsko, Řecko. FETA (PDO). Rozšířené teritoriální účinky (práva EU). Extraterritorialita práva. Porušení závazku členského státu. Odpovědnost státu za jednání jeho příslušníků.

## Key words

Designation of origin, geographical indication. EU, Denmark, Greece. FETA (PDO). Extended territorial effects (of EU law). Extraterritoriality of law. Violation of the obligation of the Member State. Responsibility of the member state for the conducts of its members.

\* Publikovaný komentář nepodliehal recenznému konaniu.

<sup>1</sup> JUDr. Michal Černý Ph.D. je odborným asistentem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, patentovým zástupcem (M+D) a ETMA & EDA - kvalifikovaným zástupcem před EUIPO

## I. Obecně úvodem

Evropská unie má zaveden v zásadě jednotný systém ochran CHOP/CHZO (PDO/PGI), který je založen na ochraně jakosti (prostřednictvím specifikace a kontrol) a soutěžní neutralitě. Systém založený na zápisech označení 3 skupin výrobků je otevřený i pro zápis označení výrobků zahraničních, a to za podmínky ochrany jejich označení v zemích původu.

Někteří producenti výrobků z EU nebo je zastupující právnické osoby (produkční seskupení) se také snaží dosáhnout ochrany svých označení cestou tzv. zahraničních zápisů. To se týká zejména nejznámějších označení - např. zápis označení původu *Cognac v Brazílii* (č. zápisu IG980001),<sup>2</sup> označení původu *Champagne v Brazílii* (č. zápisu IG201102),<sup>3</sup> označení původu *Porto v Brazílii* (č. zápisu IG201013),<sup>4</sup> regionálního (OAPI) zeměpisného označení *Champagne* (č. zápisu 0001)<sup>5</sup> nebo *Cognac* (č. zápisu 0006). Podobně se snaží postupovat i výrobci neunijní - opět viz. např. zápis regionálního (OAPI) zeměpisného označení *Scotch Whisky* (č. zápisu 0005)<sup>6</sup>.

Sama EU se o ochranu jednotlivých označení mimo teritorium EU se dosud snažila všemi dostupnými způsoby. Nejstarší z nich je ochrana prostřednictvím mezinárodních dohod, nejčastěji obchodních nebo o přidružení. Od roku 2020 k nim pak přistoupila možnost ochrany mezinárodním zápisem podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.<sup>7</sup>

Nyní k nim přistupuje i pomyslný export unijních pravidel CHOP/CHZO (PDO/PGI) evropských výrobků do třetích zemí, s nimiž nemá EU uzavřenu ani žádnou z mezinárodních dohod ani nejsou vázány Ženevským aktem. Můžeme tak uvažovat o extrateritoriálním působení unijního práva, byť omezeném.

Cestu ke shora uvedenému otevřel rozsudek Soudního dvora C-159/20 (*Komise x Dánsko*) [Feta III], který bude pracovně nazývat „Feta III“.

## II. Příběh označení Feta - a rozsudky Soudního dvora: Feta I, Feta II, Feta III ...

Připomeňme si aspoň v krátkosti příběh označení Feta. Označení „Feta“ bylo chráněno na základě *Nařízení Komise (ES) 1107/96* jako označení původu. Toto nařízení bylo napadeno třemi různými členskými státy (Dánskem, Německem, Francií), jejichž producenti dříve sýr s některými podobnými vlastnostmi vyráběli, ovšem z kravského mléka. Po poskytnutí ochrany označení „Feta“ tuto možnost ztratili.

Soudní dvůr pak v roce 1999 svým rozsudkem C-289/96, C-293/96, C-299/96 (*Feta I*)<sup>8</sup> zrušil ochranu zapsaného označení 'Feta', když původní nařízení Komise prohlásil za neplatné.

Řecko následně podalo novou žádost o ochranu označení a Komise mu vyhověla svým Nařízením Komise (ES) 1829/2002 - a označení původu Φέτα / Feta poskytla ochranu dne 15.10.2002.

Na to reagovalo Německo a Dánsko (podporované Francií) a opět podaly žalobu, kterou se domáhaly opětovného prohlášení nařízení Komise za neplatné (a tím zrušení ochrany PDO 'Feta'). Tyto žaloby byly formálně podány jako žaloby o neplatnost na základě čl. 230 ES.

Soudní dvůr ovšem v roce 2005 jejich žalobu zamítl rozsudkem C-465/02, C-466/02 (*Feta II*).<sup>9</sup>

Feta tak zůstala chráněna jako označení původu pro sýr vyhovující *specifikaci*, tedy sýr produkovaný ve vymezených prefekturách Řecka, který je vyroben ze směsi ovčího a koziho mléka. Ochrana označení původu zůstala zachována i za působnosti *Nařízení (ES) 510/2006* i za stávajícího *Nařízení (EU) 1151/2012*.<sup>10, 11</sup> Dánští, němečtí a francouzští producenti mléčných výrobků se museli zdržet při produkci sýrů užití označení Feta, neboť by tím zasáhli do ochrany tohoto označení (nyní v čl. 13 *Nařízení (EU) 1151/2012*).

2 viz. (GOV.BR/INPI) Úřední seznam v Brazílii chráněných označení původu - dostupný on-line na adrese: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/status-pedidos/LISTACOMASDENOMINAESDEORIGEMRECONHECIDAS.At26jul2022.pdf>

3 ibid

4 ibid

5 THOMFEUM, Rolande Tchuenkam. Les indications géographiques protégées à l'OAPI. In OAPI Magazine, 2016, 029. S. 37

6 THOMFEUM, Rolande Tchuenkam. Les indications géographiques protégées à l'OAPI. In OAPI Magazine, 2016, 029. S. 37

7 k opatřením EU po přistoupení k Ženevskému aktu - viz. můj dřívější příspěvek ČERNÝ, M. Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, *Nařízení (EU) 2019/1753* a *Brexitu*. In *Duševné vlatnictvo*, 2021, 1, S. 6-29, dále také přímo *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753* ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu *Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních*

8 Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 1999, ve spojených věcech - Dánské království, Spolková republika Německo a Francouzská republika proti Komisi Evropských společenství, 'Feta' - C-289/96, C-293/96, C-299/96 (*Feta I*) - zrušení zapsaného označení původu Feta

9 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2005, ve spojených věcech - Spolková republika Německo (C-465/02) a Dánské království (C-466/02) proti Komisi Evropských společenství - C-465/02, C-466/02 (*Feta II*) - zamítnutí žaloby proti opětovně zapsanému označení původu Feta

10 viz. úřední databáze chráněných označení (*Evropská Komise*) *Databáze e-Ambrosia*

11 nebo také databáze (EUIPO) *Databáze GIview*



I nadále ovšem dánští výrobci sýr z kravského mléka pod názvem v Dánsku vyráběli, ale celou produkci exportovali (Dansk Feta, Danish Feta - „dánská Feta“) do těch třetích zemí, které označení Feta nechrání vlastními předpisy a nemají ani s EU uzavřenu dohodu, která by je zavazovala k ochraně.

Těto praxi se rozhodlo zabránit Řecko, a proto podalo Komisi podnět k porušení závazků členského státu Dánskem. Dánsko tvrdilo, že unijní právo neporušuje, neboť dle jeho názoru se [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#) na tento případ nevztahuje.

Proto Komise (podporovaná Řeckem a Kyprzem) podala na Dánsko žalobu. Žalobní tvrzení Komise se zakládalo na tom, že Dánsko porušilo závazek k ochraně označení původu Feta (dle čl. 13 [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#)) a tím mělo porušit čl. 4(3) SEU - zásadu loajální spolupráce.

Kypr (podporující Komisi) výslovně uváděl, že čl. 13(2) [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#) zabraňující zdruhování (každého) chráněného označení není omezen na území EU.<sup>12</sup>

Na tomto místě je nutno připomenout, že přirozeně Dánské království sýry samo nevyrábí ani neexportuje. Komise spatřovala porušení závazku Dánska v tom, že Dánsko nezabránilo svým výrobcům v takovém jednání.

Základem dánské obrany proti žalobě byl právní názor, podle něhož čl. 13(3) [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#) takové jednání nezakazuje.

Toto ustanovení zní: Členské státy přijmou vhodná správní a soudní opatření s cílem zabránit neoprávněnému používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle odstavce 1 u produktů, které jsou produkovány nebo uváděny na trh v daném členském státě, nebo toto neoprávněné používání zastavit.

Dánsko zjednodušeně tvrdilo, že toto ustanovení se nevztahuje na taková jednání, která spočívá v produkci v členském státě pro export do třetí země. Dánsko také výslovně tvrdilo, že [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#) neobsahuje výslovný příkaz dodržet toto pravidlo i pro produkty exportované mimo EU - na rozdíl od jiných nařízení, která taková ustanovení výslovně obsahují - čl. 89, 119(1), 122(4) [Nařízení \(EU\) 1308/2013](#), čl. 1(2) a bod 7 recitálu [Nařízení \(EU\) 2019/787](#) (čl. 1(3) a bod 6 recitálu [Nařízení \(EU\) 251/2014](#)).<sup>13</sup>

Kromě toho Dánsko tvrdilo, že [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#) se v ustanoveních o ochraně vztahuje pouze na označení, ale nikoliv na výrobky - opět na rozdíl od vín (čl. 93 - 111 [Nařízení \(EU\) 1308/2013](#)), lihovin (čl. 21-42 [Nařízení \(EU\) 2019/787](#)). Informace pochází ze [Stanoviska Generální advokátky Tamary Čapeta ve věci C-159/20](#).

Konečně byl uveden i argument o nemožnosti extrateritoriální aplikaci unijního práva. Komise k tomu uvedla, že se nesnaží aplikovat [Nařízení \(EU\) 1151/2012](#) extrateritoriálně a tato věc je odlišná od [C-507/17 \(Google\)](#).

Soudní dvůr se ztotožnil s názorem Komise a svým rozsudkem ze dne 14.7.2022 dal přednost ochraně označení Feta (CHOP) i v případě, kdy jsou výrobky produkovány v členském státě pro export do třetí země. Dánsko zjevně praxi svých producentů nezabránilo (a je možné, že o nich ani nevědělo), a proto bylo odsouzeno k náhradě 4/5 nákladů Komise. V ostatním (tvrzené porušení zásady loajální spolupráce) byla žaloba zamítnuta.

### III. Dovozené důsledky rozsudku C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III]

Ze shora uvedeného rozsudku Soudního dvora vyplývají následující důsledky:

1. Právo na ochranu označení má v EU vyšší prioritu než svoboda obchodu,<sup>14</sup>
2. ochrana se vztahuje na evropské výrobce bez ohledu na to, pro jaký trh jsou výrobky produkovány (a exportovány), jsou-li produkovány na území EU,
3. ochrana evropského označení ve svých důsledcích náleží v případě produkce v EU bez ohledu na to, zda-li ve třetí zemi, kam jsou výrobky importovány, platí vlastní pravidla (právní předpisy) pro ochranu označení,
4. z bodu 3 vyplývá, že Soudní dvůr v podstatě dovedil částečně rozšířené teritoriální účinky svého práva (extrateritoriální?), pokud jde o osobní působnost nařízení na výrobce usazené v EU,
5. výrobci z EU budou ve třetí zemi, která konkrétní označení původu/zeměpisné označení vůbec nechrání, vystaveni nerovné soutěži se soutěžiteli z jiných třetích zemí, kteří budou postupovat podle pravidel cílové třetí země (a v podstatě z tam aplikovaného pravidla považovat konkrétní označení za obecný obchodní název nebo druhový výraz).

Na tomto místě je třeba připomenout, že princip osobní působnosti je aplikován např. v trestním právu - stát bude

<sup>12</sup> viz. [Stanovisko Generální advokátky Tamary Čapeta ve věci C-159/20](#)

<sup>13</sup> Informace pochází ze [Stanoviska Generální advokátky Tamary Čapeta ve věci C-159/20](#), žaloba bohužel není v systému Curia přístupná.

<sup>14</sup> právě Generální advokátka Tamara Čapeta odlišila ve svém stanovisku nazvala dva rozdílné přístupy uplatňované stranami sporu - priorita ochrany duševního vlastnictví (pozice Komise, Řecka i Kypru) a liberalizace obchodu (pozice Dánska) - blíže viz. body 27-30 k pozici Dánska, k pozici Komise (a Řecka i Kypru) pak body 26, 31-34 [Stanoviska Generální advokátky Tamary Čapeta ve věci C-159/20](#)

stíhat svého občana za čin trestný dle svého práva bez ohledu na to, kde se trestný čin stal (např. vražda spáchaná českým občanem v Egyptě). Autor aplikaci tohoto principu v právu označení původu a zeměpisných označení považuje za hraniční a uvažuje nad tím, zda-li jeho aplikace nevede k extraterritorialitě práva EU.

Z rozsudku Feta 3 je jasný akcent na export evropsko-unijních hodnot a právních institutů (namísto dánských sýrů). Extraterritorialita práva EU byla dosud v doktríně dovozována v případech některých nařízení týkajících se investic a korporátních celků, ochrany osobních údajů - viz. např. J. Scott uváděla již v roce 2014 příklady některých nařízení (např. EMIR - European Market Instruments Regulation, MiFIR - Markets in Financial Instruments Regulation, MAR - Market Abuse Regulation).<sup>15</sup> Rovněž Soudní dvůr EU přiznal ve svých rozsudcích některým pramenům práva široký územní dopad (broad territorial scope) - J. Scott uváděla např. tehdejší Směrnici o ochraně osobních údajů v případě Google Spain.<sup>16</sup> Dosud nebyla dovozována v právu označení zeměpisného původu případě ochrany konkrétního označení. Mám za to, že vydáním rozsudku C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] se situace změnila.

Na druhou stranu je ovšem nutno objektivně přisvědčit argumentu uvedenému Kyprem, že právní nemožnost zdruhování (tedy norma zdruhování bránící v čl. 13(2)(4)(a) Nařízení (EU) 1151/2012 územní omezení nemá a je v zájmu EU i evropských producentů, aby bylo bráněno možnému zdruhování chráněných označení dostupnými prostředky.

Obecně se rozboru druhových charakterů výrazů a jejich rizikovosti upozorňoval - byť v jiném kontextu Dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou, již de Almeida.<sup>17</sup> De Almeida také dovozoval důsledky pro faktickou (ne)ochranu unijních označení v Číně, budou-li na základě uvedené dohody (US-CN) některá označení kvalifikována jako v obchodě běžný název.<sup>18</sup> V tomto kontextu je unijní snaha o maximalizaci dosahu unijní normy bránící zdruhování označení zcela logická.

Nařízení (EU) 1151/2012 upravuje režimy jakosti zemědělských výrobků a potravin, přičemž označení původu a zeměpisná označení jsou základními stavebními kameny těchto režimů jakosti. V souladu s tím je - v evropsko-unijním pojetí, - primárním cílem existence ochrany označení původu a zeměpisných označení ochrana spotřebitele. Teprve sekundárním cílem je ochrana producentů (a fair soutěže mezi nimi), terciálním cílem pak např. ochrana zaměstnanosti (u producentů).

Rozsudek Soudního dvora C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] se nijak netýká spotřebitelů v EU, neboť kauza se týkala pouze spotřebitelů v některých třetích zemích. Týkala se pouze evropských (zde dánských) producentů. Z rozsudku C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] tak vyplývá, že ani neexistence primárního cíle nemůže být důvodem pro legalitu této praxe, neboť pro odsouzení Dánska stačila ochrana sekundárního cíle - de iure ochrana označení, de facto ochrana zájmů řeckých producentů sýrů s CHOP Φέτα / Feta.

#### IV. Kde jsou hranice jednání, která jsou unijním producentům zakázána?

Nabízí se teoretická otázka, nakolik se bude ochrana dle čl. 13(3) Nařízení (EU) 1151/2012 vztahovat také na jednání v EU usazeného producenta, který by do třetí země výrobek neexportoval, ale ve třetí zemi jej sám vyráběl? Jsou známy různé možnosti - ať již zřízení organizační složky (odštěpného) závodu ve třetí zemi nebo ovládním rozhodujícího podílu v zahraniční právnické osobě řídící se právem třetí země. Je nesporné, že i v těchto případech by mělo být - viděno optikou rozsudku shora uvedeného, - chráněno duševní vlastnictví (a CHOP). Takové pojetí by ovšem vedlo k dalším úvahám o extraterritorialitě práva EU.

Také je možné uvažovat nad tím, zda-li by evropské právo dopadalo na případ, kdy by v EU usazený podnikatel v jiné třetí zemi koupil výrobek nevyhovující specifikaci a v cílové třetí zemi jej pak takto označený prodal. Na tuto otázku poskytuje odpověď čl. 13(4)(a) Nařízení (EU) 1151/2012, podle kterého se ochrana dle čl. 13(1) Nařízení (EU) 1151/2012 vztahuje také na zboží vstupující na celní území Unie, aniž by bylo na tomto území propuštěno do volného oběhu. Tzn. pokud by chtěl obchodní subjekt z EU postupovat tak, jak je uvedeno v tomto hypotetickém případě, nesmělo by se zboží dostat na celní území EU. Čímž ovšem současně netvrdím, že by v tomto případě mělo jít o praxi bez dalšího a priori aprobovanou.

Přirozeně se nabízí i jiné úvahy - např. nad registrací ochranné známky ve třetí zemi (neupravující ochranu označení původu nebo zeměpisného označení) výrobcem z členského státu. Optikou prezentovanou v rozsudku C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] by ovšem taková jednání pravděpodobně také vedla k závěru o zasažení do práv k chráněnému označení, neboť rozsah zakázaných jednání v čl. 13(3) Nařízení (EU) 1151/2012 je velmi široký. A pokud Soudní dvůr již v tomto případě dovedl odpovědnost členského státu (za faktické jednání produ-

15 blíže viz. SCOTT, Joanne. The New EU „Extraterritoriality“. In *Common Market Law Review*, 2014, 51, S. 1343-1380. Také dostupné on-line na adrese: [https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1449514/1/Scott\\_CMLR%20ffprint.pdf](https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1449514/1/Scott_CMLR%20ffprint.pdf) S. 1356-1364

16 ibid, S. 1354

17 blíže viz. ALMEIDA de, Alberto Ribeiro: Geographical Indications Versus Trade Marks and Generic Terms: The US-China Agreement. In *IIC - International Review of Intellectual Property*, (2020) 51, 3. S. 277-281

18 ibid

centů usazených na jeho území), lze pravděpodobně očekávat i dovození obdobného závěru v případě obdobném v budoucnu.

## V. Hranice odpovědnosti státu za jednání soukromých osob?

A nabízí se ještě jedna otázka, na kterou zatím neznáme odpověď. Je-li členský stát odpovědný za porušení ochrany CHOP/CHZO spočívající v jednání výrobků usazených na jeho území - kde jsou hranice této odpovědnosti? Soudní dvůr tuto odpověď totíž judikoval (vyplývající z protiprávnosti) jako odpovědnost objektivní. A dikce rozsudku C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] prakticky neukazuje žádný prostor pro liberaci. Nařízení (EU) 1151/2012 žádné takové ustanovení neobsahuje.

A protože čl. 13(3) Nařízení (EU) 1151/2012 se vztahuje ke všem zakázaným zásahům do chráněných označení (ve smyslu čl. 13(1)) - jejichž okruh je poměrně široký, - může sága Feta pokračovat v budoucnu i tak, že před Soudním dvorem bude opět ležet žaloba domáhající se proti členskému státu odsouzení pro nesplnění závazku k ochraně, který může reálně spočívat i v tom,

1. zda-li na etiketě výrobku prodávaného v třetí zemi (ne) došlo k protiprávnímu připomenutí - např. obrazem (viz. Rozsudek Soudního dvora C-614/17 [Queso Manchego]) nebo vzhledem výrobku (viz. Rozsudek Soudního dvora C-490/19 [Morbier]), nebo
2. zda-li (ne)došlo k zásahu do unijního označení tím, že unijní producent (mimo EU) dosáhl zápisu ochranné známky tvrzeně konfliktní s označením (CHOP/CHZO) chráněným v EU.

Tyto otázky jsou nyní prozatím hypotetické, ale současné uplatňování ochrany CHOP/CHZO v EU k nim pravděpodobně v budoucnu může vést.

A připomeňme si závěrem, že již současná znění nařízení ochranná pravidla (rozsah zakázaných jednání) aplikují také na elektronický obchod<sup>19</sup> - viz. čl. 13(4)(b) Nařízení (EU) 1151/2012, čl. 103(4)(b) Nařízení (EU) 1308/2013. V lihovinovém Nařízení (EU) 2019/787 ovšem obdobné explicitní ustanovení absentuje. Na okraj - v návrhu GICIPR (Návrh Komise - Nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků)<sup>20</sup> je naopak obsaženo. Je nutno poznamenat, že se v době odevzdání příspěvku

jedná o legislativní návrh.<sup>21</sup>

Pokud by chtěl členský stát omezit riziko své odpovědnosti za jednání svých producentů, musel by prakticky monitorovat veškerý elektronický obchod, což není reálné. A zřejmě ani přiměřené.

## VI. Závěrem

Pokud jde o rozšířené teritoriální účinky (ne-li již částečnou extrateritorialitu) práva CHOP/CHZO EU do třetích zemí, přináší rozsudek Soudního dvora C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III] nejen užitek jednomu unijnímu označení (Feta (CHOP) a producentům výrobků vyhovujícím jeho specifikaci, ale také mnoho otázek. Zejména neomezená odpovědnost členského státu za činy jeho příslušníků budí obavy.

V liberálním právním státě nemůže stát a priori sledovat všechny aktivity všech svých příslušníků. Aby členský stát mohl dosáhnout snížení rizika postihu za porušení ochrany CHOP/CHZO nebo aspoň jeho podstatné eliminace, musel by se pokusit o právně jen obtížně udržitelné a i technicky prakticky neproveditelné - získání veškerých informací o veškerých subjektech a jejich aktivitách. V podstatě o Orwellova Velkého Bratra.<sup>22</sup> Jsem přesvědčen, že s velkou pravděpodobností by takový systém v demokratickém právním státě neobstál v testu ústavní konformity. Může tedy členský stát podobným situacím zabránit?

Obecně platí, že soukromoprávní subjekt se může pojiřit proti riziku odpovědnosti za škodu. Může však podobným způsobem snížit riziko odpovědnosti státu za protiprávní jednání jeho příslušníků ve vztahu k CHOP/CHZO? Stát má své základní atributy - území, obyvatelstvo a právo, které na svém území vymáhá. Zcela eliminovat riziko odpovědnosti patrně nebude možné, lze však uvažovat nad možností náhrady výdajů prohraného soudního sporu<sup>23</sup> těmi subjekty, z jejichž jednání tato újma vznikla (podle národního práva - zde dánského).

Otázkou je, zda-li by (při řešení zcela hypotetické, ale obdobné situace v Česku nebo na Slovensku) byla tím správným právním institutem např. odpovědnost za škodu způsobenou provozní (rozuměj podnikatelskou) činností,<sup>24</sup>

<sup>19</sup> „zboží prodávané prostřednictvím některé z forem prodeje na dálku, jako je elektronické obchodování“

<sup>20</sup> Anonymous (Komise). COM(2022) 174 final 2022/0115 (COD). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council and Council Decision (EU) 2019/1754.

Dostupné on-line na adrese: <https://assets.gov.ie/227995/7aa3b445-3244-4fa8-874f-e68d1a9e6560.pdf>

<sup>21</sup> viz. Anonymous (Komise). Otázky a odpovědi: Nařízení o zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků. (13.04.2022).

Dostupné on-line na adrese: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA\\_22\\_2407](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_22_2407)

<sup>22</sup> ORWELL, George. 1984. Praha : Naše vojsko, 1991.

<sup>23</sup> újma Dánska je v tomto případě představována jak vlastními náklady Dánska na soudní řízení před Soudním dvorem, tak také 4/5 nákladů řízení Komise EU - bez tohoto sporu by Dánsko tyto finanční prostředky vynaložit nemuselo

<sup>24</sup> viz. v Česku ustanovení § 2924 zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku; na Slovensku pak ustanovení § 420a zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníku

jak ji upravuje české i slovenské právo. Při použití velmi širokého výkladu tuto myšlenku nelze a priori odmítnout.

Kdyby dánští producenti nevyráběli své sýry a neoznačovali je v rozporu s nařízením, k řízení o porušení povinnosti Dánska a uložení povinnosti náhrady 4/5 nákladů Komise (a povinnosti nesení vlastních nákladů Dánskem) by nikdy nedošlo.

Bude zajímavé sledovat zprávy o důsledcích, k nimž dojde v Dánsku v důsledku postihu Dánska za nesplnění závazků členského státu z členství v EU spočívajícího v nezabránění užití označení Dánska Feta/Danish Feta pro výrobky dánských výrobců mimo EU. Preventivní působení může mít např. i publikace rozsudku sama o sobě.

Obecně lze uzavřít, že shora uvedené závěry o rozšířených teritoriálních účincích práva (označení zeměpisného původu) EU budou aplikovatelné na celý systém ochrany označení původu a zeměpisných označení EU (všechny 3 skupiny výrobků - zemědělské výrobky a potraviny (vč. aromatizovaných vín),<sup>25</sup> vína i lihoviny). O extraterritorialitu práva EU zjevně nejde, nicméně o rozšířených teritoriálních účincích hovořit můžeme.

## Použité zdroje

### Odborné články a příspěvky ve sbornících

1. ALMEIDA de, Alberto Ribeiro: Geographical Indications Versus Trade Marks and Generic Terms: The US-China Agreement. In IIC - International Review of Intellectual Property, (2020) 51, 3. S. 277-281
2. ČERNÝ, Michal. Změny v právu označení zeměpisného původu v důsledku vstupu Ženevského aktu v platnost, Nařízení (EU) 2019/1753 a Brexitu. In Duševné vlastnictvo, 2021, 1. S. 6-29. Také dostupné on-line na adrese: <https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2021-1/1-2021/michal-cerny>
3. SCOTT, Joanne. The New EU „Extraterritoriality“. In Common Market Law Review, 2014, 51, S. 1343-1380. Také dostupné on-line na adrese: [https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1449514/1/Scott\\_CMLR%20Offprint.pdf](https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1449514/1/Scott_CMLR%20Offprint.pdf)

4. THOMFEUM, Rolande Tchuenkam. Les indications géographiques protégées à l'OAPI. In OAPI Magazine, 2016, 029. S. 37

### Odborné články na elektronických portálech

5. SOUTHEY, Flora. Greek victory over 'feta' as EU court takes Danish imitation off the table. In foodnavigator.com (19.07.2022), dostupné on-line na adrese: [https://www.foodnavigator.com/Article/2022/07/19/greek-victory-over-feta-as-eu-court-takes-danish-imitation-off-the-table?utm\\_source=copyright&utm\\_medium=OnSite&utm\\_campaign=copyright](https://www.foodnavigator.com/Article/2022/07/19/greek-victory-over-feta-as-eu-court-takes-danish-imitation-off-the-table?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright)

### Právní předpisy

6. Nařízení Komise (ES) 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) 2081/92
7. Nařízení Rady (ES) 510/2006
8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
10. Nařízení (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

<sup>25</sup> ke změně došlo Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie



11. Nařízení (EU) 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

12. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

#### **Rozhodnutí a stanoviska Soudního dvora EU, žaloby a stanoviska Generálního advokáta EU**

14. Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-289/96, C-293/96, C-299/96 [Feta I]

15. Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-465/02, C-466/02 [Feta II]

16. Rozsudek Soudního dvora C-159/20 (Komise x Dánsko) [Feta III]

17. Stanovisko generální advokátky Tamary Čápety ve věci C-159/20

18. Rozsudek Soudního dvora C-507/17 (Google)

19. Rozsudek Soudního dvora C-614/17 [Queso Manchego]

20. Rozsudek Soudního dvora C-490/19 [Morbier]

21. Rozsudek Soudního dvora C-689/15 [Bavlníkový květ]

#### **Úřední věstníky nebo rejstříky a databáze údajů z nich**

22. (EUIPO) Databáze Giview

23. (Evropská Komise) Databáze e-Ambrosia

24. Obsah bulletinu BOPI vydávaný OAPI - v rozsahu čísel odkazovaných v textu

25. (GOV.BR/INPI) Úřední seznam v Brazílii chráněných označení původu

26. (GOV.BR/INPI) Úřední seznam v Brazílii chráněných zeměpisných označení

#### **Legislativní návrhy aktů EU**

27. Anonymous (Komise). COM(2022) 174 final 2022/0115 (COD). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council and Council Decision (EU) 2019/1754. Dostupné on-line na adrese: <https://assets.gov.ie/227995/7aa3b445-3244-4fa8-874f-e68d1a9e6560.pdf>

#### **Ostatní zdroje**

28. ORWELL, George. 1984. Praha : Naše vojsko, 1991.

29. (Česko) Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

30. (Slovensko) Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník

31. Specifikace Feta (CHOP)

32. Anonymous (Komise). Otázky a odpovědi: Nařízení o zeměpisných označeních řemeslných a průmyslových výrobků. (13.04.2022). Dostupné on-line na adrese: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA\\_22\\_2407](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_22_2407)

33. Anonymus (European Sources Online). Proposal for a Regulation on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 and Council Decision (EU) 2019/1754. Dostupný on-line na adrese: <https://www.europeansources.info/record/proposal-for-a-regulation-on-geographical-indication-protection-for-craft-and-industrial-products-and-amending-regulations-eu-2017-1001-and-eu-2019-1753-and-council-decision-eu-2019-1754/>

a konečně souhrnně pak také další akty či dokumenty, které jsou uvedeny v textu tohoto příspěvku s vyznačeným odkazem nebo jeho poznámkovým aparátů.



# Aktuálne z autorského práva

V súvislosti s autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom sa začal na národnej úrovni už dlhšie avizovaný legislatívny proces novelizácie zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, pričom novela navrhuje aj zmeny § 283 Trestného zákona, ktoré sa týkajú trestného činu porušovania autorského práva. Predmetný paragraf Trestného zákona sa nielen terminologicky zosúladuje so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ale zároveň sa upravujú aj znaky spáchania trestného činu a tresty. Predovšetkým sa navrhuje zahrnúť kvalifikačný znak spôsobenia škody do všetkých skutkových podstát trestného činu porušovania autorského práva a posunúť – zvýšiť rozsah škody v rámci uvedených skutkových podstát obšiahnutých v danom ustanovení. Rovnako sa v základnej skutkovej podstate navrhuje neukladať trest spojený s odňatím slobody. Týmito opatreniami sa trestný čin porušovania autorského práva primerane zmiernuje. Zohľadňuje sa tiež technologický posun, keďže vzhľadom na rozvoj digitálneho prostredia sprísnenie trestnej sadzby pri spáchaní trestného činu porušenia autorského práva prostredníctvom počítačového systému už nemusí zodpovedať vyššej spoločenskej závažnosti. Spôsob spáchania trestného činu „prostredníctvom počítačového systému“ sa preto odporúča z kvalifikovanej skutkovej podstaty vypustiť. Gestorom novelizácie Trestného zákona je Ministerstvo spravodlivosti SR a očakáva sa, že čoskoro bude novela predložená na rokovanie vlády a parlamentu SR.

Na úrovni EÚ naďalej prebiehajú diskusie v Rade EÚ medzi členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou ohľadom postupu v nadväznosti na rozhodnutie SD EÚ vo veci C-265/19 – Recorded Artists Actors Performers Ltd. proti Phonographic Performance (Ireland) Ltd. a ďalším (ďalej tzv. prípad RAAP). Prípad RAAP sa venuje otázkam princípu národného zaobchádzania a materiálnej reciprocity, ako aj odmeňovaniu výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov z tretích krajín. Európska komisia však doposiaľ nerozhodla, či pristúpi v danej téme k legislatívnemu návrhu. Na tento účel si dala Európska komisia vypracovať štúdiu, ktorá bude čoskoro zverejnená a ktorá analyzuje z ekonomického hľadiska trhové praktiky odmeňovania výkonných umelcov v rokoch 2017 až 2021. Do štúdie bolo zapojených všetkých 27 členských štátov EÚ a v niektorých členských štátoch prebehol aj podrobnejší prieskum. Okrem toho boli uskutočnené aj ciele konzultácie so zainteresovanými subjektmi (tzv. stakeholdermi). Predbežné výsledky štúdie však ukázali, že systém a mechanizmus

odmeňovania výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov z tretích krajín je v členských štátoch EÚ veľmi rozmanitý. Líši sa jednak výška sadzieb, forma ich dojednávania, ako aj spôsob výberu odmien a ich prerozdelenie do tretích krajín v závislosti od toho, či členský štát EÚ uplatňuje zásadu národného zaobchádzania alebo materiálnej reciprocity. Veľké rozdiely vo vybraných sumách odmien ovplyvňujú najmä faktory, ako veľkosť trhu, objem repertoáru v konkrétnom jazyku, spôsob distribúcie odmien do tretích krajín, počet uzavretých recipročných dohôd o vzájomnom zastupovaní či typy používateľov. Štúdia by mala priniesť aj odhad, aký ekonomický dopad by spôsobil prechod na využívanie princípu národného zaobchádzania v tých krajinách EÚ, ktoré v súčasnosti aplikujú zásadu materiálnej reciprocity. Stále tak prichádzajú do úvahy dva možné scenáre:

1. zachovanie systému národného zaobchádzania v súlade s rozsudkom vo veci RAAP, resp. prechod na systém národného zaobchádzania v krajinách EÚ, kde sa teraz aplikuje systém materiálnej reciprocity (v tomto prípade sa nepredpokladá jednotný postup na úrovni EÚ a osobitné konanie EÚ),

2. zavedenie princípu materiálnej reciprocity na úrovni EÚ (predpokladá sa určité konanie zo strany EÚ – možný legislatívny návrh).

Európska komisia plánuje túto tému ďalej podrobnejšie skúmať aj formou verejnej konzultácie. Ktorý z uvedených scenárov sa nakoniec uplatní, bude zrejme pravdepodobne až v priebehu 1. polroka 2023.

Európska komisia zverejnila ešte začiatkom roka 2022 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch), (tzv. Data Act, ďalej akt o údajoch)<sup>1</sup>. Všeobecne by návrh aktu o údajoch nemal mať vplyv na existujúce pravidlá v oblasti duševného vlastníctva, jedinou výnimkou je uplatňovanie osobitného práva k databázam – tzv. práva *sui generis* k databázam v zmysle smernice o databázach<sup>2</sup>. V smernici o databázach sa totižto stanovuje ochrana právom *sui generis* pre také databázy, ktoré vznikli v dôsledku kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatného vkladu zhotoviteľa do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, a to aj vtedy, keď databáza sama osebe nie je originálnym výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora (t. j. dielom) chráneným autorským právom. V rámci práva *sui generis* k databáze zhotoviteľovi databázy prislúcha výhradné právo databázu použiť a udeliť súhlas na určité použitia celého obsahu

1 Text návrhu nariadenia aktu o údajoch je dostupný na stránke Eur-lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN>. Práva *sui generis* k databázam sa týka kapitola X, čl. 35 návrhu nariadenia aktu o údajoch.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz.

databázy alebo jej podstatnej časti. Návrh aktu o údajoch by však mal odstrániť len pretrvávajúcu právnu neistotu v súvislosti s tým, či databázam obsahujúcim strojovo generované údaje, teda obsahujúcim údaje vytvorené alebo získané používaním produktov alebo súvisiacich služieb, prináleží takáto ochrana právom *sui generis*. Cieľom návrhu nariadenia je eliminovať riziko, že držiteľia údajov v databázach získaných alebo vytvorených pomocou fyzických komponentov, ako sú senzory pripojeného produktu a súvisiacej služby, si budú nárokovat' právo *sui generis* k databáze podľa článku 7 smernice o databázach, a tým budú brániť účinnému výkonu práva používateľov na prístup k údajom a ich používaniu alebo výkonu práva na zdieľanie údajov s tretími stranami. Z toho dôvodu by sa malo v návrhu nariadenia (kapitola X, čl. 35 návrhu nariadenia) objasniť, že právo *sui generis* sa neuplatňuje na databázy obsahujúce údaje získané alebo vytvorené používaním produktu alebo súvisiacej služby. Predmetom aktuálnych diskusií sa návrhom aktu o údajoch však ostáva rozsah neuplatňovania práva *sui generis* k takýmto špecifickým databázam.

Súdny dvor EÚ (SD EÚ) vo svojej rozhodovacej činnosti v oblasti autorského práva nebol v poslednom období príliš aktívny. To však nebránilo členským štátom EÚ predkladať zaujímavé prejudiciálne otázky a otvoriť pred SD EÚ nové prejudiciálne konania. So žiadosťou o výklad smernice 2001/29/ES<sup>3</sup> sa na SD EÚ obrátil nemecký krajinový súd v prejudiciálnom konaní vo veci C-260/22 Seven.One Entertainment Group GmbH (vysielajúca organizácia, ktorá produkuje a celoštátne vysiela v Nemecku súkromné televízne programy, ktoré sú financované z príjmov z reklamy) proti Corint Media GmbH (ďalej OKS, organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje súkromných televíznych a rozhlasových vysielateľov)<sup>4</sup>. Hoci účastníci konania majú medzi sebou uzavretú zmluvu o správe práv a OKS vypláca vysielajúcej organizácii vybrané odmeny, problém vznikol v súvislosti s náhradami odmien vybranými za uplatňovanie výnimky na vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu, konkrétne za čisté dátové nosiče. Vysielajúca organizácia sa cíti byť zásadne ovplyvnená výnimkou na vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu, najmä z dôvodu zaznamenávania jej programov pomocou (on-line) nahrávania videonahrávok a od žalovanej OKS požaduje v zmysle zmluvy vyplatenie náhrady odmeny vybratej z čistých dátových nosičov. Tomu však bráni priamo znenie vnútroštátneho nemeckého práva, keďže vysielajúce organizácie sú vylúčené z náhrad odmien, teda nie sú oprávnenými subjektmi, ktorým OKS môžu vyplatiť náhradu odmeny. To aj napriek tomu, že smernica 2001/29/ES, ako aj nemecká autorskoprávna úprava, priznáva vysielajúcim organizáciám výhradné právo udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny. SD EÚ by tak mal v prvom rade odpovedať na otázku, či sa má smernica 2001/29/ES vykladať v tom zmysle, že vysielajúce organizácie sú

priamo a pôvodne oprávnenými subjektmi, ktoré majú nárok na náhradu odmeny za uplatnenie výnimky na vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu. Ďalej by mal SD EÚ posúdiť, či vysielajúce organizácie ako nositelia výhradného práva na vyhotovovanie rozmnoženín môžu byť vylúčené z práva na náhradu odmeny, keďže môžu mať právo na náhradu odmeny aj ako výrobcovia filmu. Ak SD EÚ potvrdí, že vysielajúce organizácie môžu byť vylúčené, vzápätí je potrebné zodpovedať, či je potom dovolené všeobecné vylúčenie vysielajúcich organizácií, aj keď vysielajúce organizácie v závislosti od ich konkrétnej programovej skladby nadobudnú práva výrobcov filmu len vo veľmi malom rozsahu (najmä pri televíznych programoch s vysokým podielom programov licencovaných tretími osobami), resp. niekedy nenadobudnú žiadne práva výrobcov filmu (najmä prevádzkovatelia rozhlasového vysielania). Predmetné prejudiciálne konanie nielen upozorňuje na špecifiká národnej autorskoprávnej legislatívy – v tomto prípade nemeckej, ale možno objasní aj rozdiely v tom, či vysielajúce organizácie majú nárok na náhradu odmeny paušálne alebo len vtedy, ak vykonávajú činnosť ako výrobcovia filmov.

Bližšie k vymožitelnosti autorského práva a k jeho procesnoprávnym aspektom má prejudiciálne konanie vo veci C-201/22 Kopioisto proti Telia Finland<sup>5</sup>. Základnou témou tohto prejudiciálneho konania je otázka aktívnej legitímácie organizácie kolektívnej správy v zmysle čl. 4 smernice 2004/48/ES<sup>6</sup> – t. j. práva podať žalobu na obranu práv, ktoré OKS kolektívne spravuje. SD EÚ by mal určiť, či sa myslí aktívnou legitímáciou OKS iba výlučne všeobecná procesná spôsobilosť v sporových veciach alebo sa vyžaduje, aby bolo vo vnútroštátnych právnych predpisoch vyslovene upravené právo vo vlastnom mene viesť spor na obranu predmetných práv. Rovnako sa žiada od SD EÚ, aby podal jednotný výklad článku 4 písm. c) smernice 2004/48/ES v zmysle, či má OKS právo vo vlastnom mene podať žalobu z dôvodu porušovania autorských práv, aj keď ide o použitie diel, na ktoré OKS môže udeľovať súhlas prostredníctvom rozšírených kolektívnych licencií, pričom udelenie rozšírenej kolektívnej licencie nadobúdateľovi licencie umožňuje používať aj diela takých autorov, ktorí OKS nepoverili správou svojich práv. Dôležité bude predovšetkým posúdiť, aký má význam pri posudzovaní aktívnej legitímácie OKS na podanie žaloby vo vlastnom mene, že OKS zastupuje aj autorov (nositeľov práv), ktorí ju nepoverili správou svojich práv. Môžu OKS brániť práva nezastupovaných nositeľov práv na súde, keď za nich uzatvárajú napr. rozšírené kolektívne licencie? Je takéto procesné právo OKS zaručené, aj keď právo podať žalobu na ochranu nezastupovaných autorov výslovne neupravuje vnútroštátny zákon?

JUDr. Jakub Slovák  
Odbor autorského práva, Sekcia kreatívneho priemyslu  
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

4 Znenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania a prejudiciálne otázky vo veci C-260/22 sú dostupné na stránke SD EÚ: [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j\\_6/sk/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/).

5 Znenie prejudiciálnych otázok vo veci C-201/22 je dostupné na stránke SD EÚ: [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j\\_6/sk/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/)

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva.

# Z GALÉRIE TVORCOV

## Zvyšovanie hodnoty značky by malo byť cieľom každého podniku

Pokiaľ ide o niektoré z najmocnejších spoločností na svete, duševné vlastníctvo možno považovať za jedno z ich najdôležitejších a najcennejších aktív. Odhaduje sa, že až 90 % hodnoty najlepších svetových podnikov pozostáva práve z ich duševného vlastníctva. O dôležitosti nehmotného aktíva sme sa rozprávali s **Ing. Jánom Havierom, PhD.**, špecialistom na ohodnocovanie duševného vlastníctva a nehmotného majetku podnikov a častí podnikov.

**Predstavte nám na úvod, čomu sa venujete a ako ste sa dostali k profesii.**

Som znalec, špecializujem sa na ohodnocovanie duševného vlastníctva a nehmotného majetku, ohodnocovanie podnikov a častí podnikov. Mám skúsenosti s ohodnocovaním nehmotného majetku, značiek, ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, know-how, doménových mien či stanovenia a výpočtu ušlého zisku a spôsobenej škody, stanovenia primeranej výšky licenčného poplatku, stanovenia primeranej odmeny pri zamestnaneckom podnikovom vynáleze, ako aj s ohodnotením podnikov. Venujem sa aj vedeckovýskumnej činnosti, publikujem vedecké články, zahraničnú monografiu na tému Ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodných vedeckých konferencií. Okrem vlastnej samostatnej praxe pôsobím aj ako znalec Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je aktuálne jediný medzi znaleckými organizáciami či znaleckými ústavmi na Slovensku, ktorý má zapísané odvetvie a odbor priemyselné vlastníctvo v Slovenskej republike, čo sa udiaľo po mojom príchode. Realizoval som výskum v oblasti duševného vlastníctva a ohodnocovania nehmotného majetku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v rámci ktorého som sa zameriaval na výšku licenčných poplatkov v SR a v ČR vo väzbe na ohodnocovanie duševného vlastníctva, kde som pôsobil ako výskumník aj na Masarykovej univerzite v Brne. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som viedol výučbu, aj sa aktívne zaoberal akademickými aj výskumnými aktivitami.

Profesia znalca sa mi pozdávala ešte počas štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde prednášali viacerí znalci a ich prednášky boli praktické a hodnotné. K duševnému vlastníctvu som sa dostal viac-menej náhodou, keď v tom čase akademický informačný systém AIS ešte nebol na veľmi sofistikovanej úrovni a pri prihlasovaní na záverečnú prácu sa mi pred očami minuli všetky záverečné práce, o ktoré som mal záujem a ostala mi záverečná práca so zameraním na duševné



*Ing. Ján Havier, PhD., špecialista na ohodnocovanie duševného vlastníctva a nehmotného majetku, ohodnocovanie podnikov a častí podnikov*

vlastníctvo a jeho ohodnocovanie. Ako som postupne túto oblasť viac a viac študoval, vybudoval som si k tejto oblasti osobitný vzťah, stalo sa to do istej miery mojím hobby, profesionálna deformácia funguje a častokrát vidím duševné vlastníctvo aj v tých najbežnejších oblastiach života, ale ono tam skutočne aj je. Dnes sa duševnému vlastníctvu, ako aj jeho ohodnocovaniu venujem viac ako 10 rokov a neustále sa snažím prehĺbovať si vzdelanie či už ako znalec, alebo odborník na duševné vlastníctvo.

**Prečo sa hodnota značky často považuje za nehmotné aktívum?**

Značka je v rámci systematizácie duševného vlastníctva považovaná za nehmotný majetok podniku a je to častokrát



veľmi hodnotné aktívum, aj keď nehmotné. Tie najhodnotnejšie značky sveta dosahujú hodnoty v miliardách eur, podniky investujú obrovské peňažné zdroje do ich reklamy, poznateľnosti, PR a tieto investície sa aj logicky prejavujú vo výslednej hodnote. Prakticky každý podnik má svoju značku, ktorá má svoju hodnotu, ktorá sa dá aj finančne vyjadriť a následne je možné s touto hodnotou ďalej narábať, veď je to aktívum podniku a podieľa sa na tvorbe hodnoty celého podniku, ktorej maximalizácia by mala byť cieľom každého podniku.

### **Ako spoločnosti na celom svete riešia duševné vlastníctvo? Vidíte obrovské rozdiely medzi štátmi či dokonca kontinentmi?**

Rozdiely určite evidujem a dá sa konštatovať, že sú obrovské. Hlavne v rozvinutých krajinách sa kladie enormný dôraz na duševné vlastníctvo, jeho ochranu – ktorou to celé len začína. Podniky vynakladajú zdroje na jeho ochranu a následne svoje duševné vlastníctvo komercializujú. Podniky zamestnávajú interných ľudí, platia externých špecialistov a častokrát duševné vlastníctvo považujú za tú najcennejšiu časť svojho podniku. Či už sú to technologické spoločnosti, výskumno-vývojové spoločnosti, ale aj veľká väčšina podnikov v rozvinutých krajinách si dôležitosť nehmotných aktív uvedomuje a vynakladá príslušné aktivity nielen na ich ochranu, ale aj na presah na podnikateľský model, škálovanie, licenčné stratégie či transfer duševného vlastníctva.

### **Aké chyby opakujú MSP na začiatku podnikania vo vzťahu k DV?**

Začína to neznalosťou, nízkym povedomím o duševnom vlastníctve, ktoré, ak sa prejaví hneď na začiatku v nesprávnej alebo nedostatočnej ochrane duševného vlastníctva, môže mať za následok aj ohrozenie samotnej existencie MSP. Zahraniční investori pri začínajúcich podnikoch venujú mimoriadnu pozornosť DV, jeho ochrane, nastaveniu, presahu na podnikateľský model, stratégiu podniku. To môže ohroziť samotné financovanie podniku v začiatkovej fáze rozvoja, pričom práve skúsení investori kladú na DV veľký dôraz a pri zistení, ak podnik nevenuje dostatočnú pozornosť DV, to vedie k nezájmu vstupu do takého MSP.

### **Čo máme na mysli, keď hovoríme o hodnote značky? Týka sa to výlučne finančnej konverzie alebo je to aj o niečom inom?**

Hodnota značky v ponímaní znalca je v prvom rade o stanovení všeobecnej hodnoty značky. Táto hodnota je súčasťou

hodnoty podniku ako celku a v prvom rade je to ohodnotenie v zmysle, akú hodnotu daná značka k určitému dátumu dosahuje v peňažnom vyjadrení. Samozrejme, že do hodnoty značky vstupuje veľa rôznych parametrov a do výslednej hodnoty značky vstupujú aj nefinančné parametre. O to je ohodnotenie kvalitnejšie zrealizované, ak výsledná hodnota v sebe zahŕňa čo najviac aspektov o samotnej značke a následne aj výsledná hodnota je objektivizovaná.

### **Aké metódy využívate pri ohodnocovaní značiek? Sú to rovnaké metódy, ako využívajú celosvetové znalecké spoločnosti, napr. Brandbeta či Interbrand?**

Na Slovensku v rámci znaleckých posudkov je znalec obmedzený na vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá striktno stanovuje len dve možnosti ohodnotenia duševného vlastníctva, a to metódu licenčnej analógie a metódu kapitalizácie odčerpateľných zdrojov. Táto skutočnosť nie je z hľadiska ohodnocovania ideálna, keďže existuje veľké množstvo metód ohodnotenia duševného vlastníctva. Znalec môže ako doplnkovú metódu využiť aj iné metódy. Na druhú stranu, ak znalec má dostatočné vzdelanie a prax v rámci ohodnocovania, vie aj s uvedenými metódami kvalitne pracovať a narábať s nimi podľa situácie, modifikovať ich a používať. Čo sa týka spoločností ako Brandbeta či Interbrand, tieto spoločnosti sa v prvom rade zameriavajú na rebríčky najhodnotnejších značiek, na to je upravená aj metodológia ohodnotenia týchto spoločností. Ich rebríčky hodnôt sa realizujú predovšetkým na účely stanovenia poradia najhodnotnejších značiek a sú teda marketingovo púťavé aj pre laikov. Metodológiu valuácie/ohodnotenia som si dovoľil otestovať zhruba pred 10 rokmi pri ohodnotení jednej ochrannej známky, ktorú som ohodnocoval v rámci spoločnosti s obratom cez 30 mil. € ročne na Slovensku. Daná metóda má svoje výhody aj nevýhody, ako to už býva, nič nie je dokonalé. Zaujímavosťou je, že spája valuáciu vychádzajúcu z výnosového potenciálu v kombinácii s marketingovým prienikom, kde je potrebné realizovať marketingový prieskum, skúmať silu značky. Z jednej strany by to zmysel dávalo, z druhej strany je to skôr metóda zameraná na tvorbu rebríčkov najhodnotnejších značiek sveta, na tento účel bola aj vytvorená. Výsledok všeobecnej hodnoty značky mi v tomto prípade s použitím metódy Brandbeta vyšiel veľmi podobne ako s použitím inej, znalecky často používanej metódy, no pri výpočte bolo potrebné aj zjednodušiť marketingový prieskum a od určitých vecí abstrahovať. Z tohto dôvodu by som si ju ako znalec nedovoľil použiť ako jedinú metódu pri ohodnotení ochrannej známky, ale ako doplnkovú metódu môže tvoriť zaujímavý „benchmark“. Znalec má však pri jednotlivých účeloch v rámci znaleckého posudku väčšiu zodpovednosť, ako „len“ stanoviť poradie značiek na marketingové účely bez iného využitia.

## Ako by mala vyzerat' úspešná stratégia ochrany značky v digitálnej ére?

Podniky by sa mali snažiť využiť všetky dostupné formy ochrany svojej značky. Určite k tomu patrí registrácia ochrannej známky, a to v rôznych kombináciách, ako slovná, obrazová, kombinovaná, priestorová, viacrozmerná, pozičná či dokonca pohybová, zvuková alebo multimedialna ochranná známka. Prax podnikov je taká, že vytvárajú viacnásobnú ochranu svojich najdôležitejších označení a v prípade tých najsilnejších značiek sú to aj desiatky a stovky registrovaných ochranných známk v rôznych kombináciách. Samozrejmosťou už dnes býva monitoring konkurencie, monitoring porušovania svojej značky, sledovanie podaných prihlášok ochranných známk tretími stranami, ktoré by sa mohli snažiť zaregistrovať súvisiacu ochrannú známku a parazitovať na nej, zároveň existujú aj rôzne blokačné stratégie. V rámci duševného vlastníctva je výborná vec prevencia, snažiť sa predchádzať prípadným sporom. Ako znalec realizujem aj znalecké posudky na ušlý zisk či spôsobenú škodu a zo skúsenosti môžem odporučiť, že je lepšie týmto veciam predchádzať svojou opatrnosťou a vhodne zvolenou stratégiou ochrany.

## Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje úspech alebo neúspech spoločnosti, je to, či je schopná správne využívať duševné vlastníctvo a poznať riziká spojené s jeho zneužitím tretou stranou. Je to naozaj tak, že DV je kľúčové pre firmu?

Môj názor je v tomto jasný, DV je rozhodne kľúčové pre podnik. Samozrejme, že záleží aj od toho, čo daná spoločnosť realizuje a v akom odvetví pôsobí. Je rozdiel medzi technologickou spoločnosťou, výskumno-vývojovou spoločnosťou a napríklad nákladnou dopravou. Veľa podnikov si ale v našich končinách túto skutočnosť neuvedomuje a napríklad aj v takej nákladnej preprave by sa dalo nájsť cenné know-how, ktoré môže taktiež dosahovať významnú hodnotu a zároveň sa významným spôsobom podieľať na generovaní tržieb spoločnosti či zabezpečení konkurencieschopnosti podniku. Práve know-how je taktiež veľmi zanedbávaná forma ochrany, pričom dalo by sa nájsť prakticky v každom podniku, je možné ho zadefinovať, ochrániť, vytvoriť túto ochranu a zároveň je spôsobilé dosahovať častokrát aj obrovskú hodnotu, ktorá v účtovníctve či v podniku nie je zaevidovaná. Niekedy sa sám čudujem, ako aj veľké a mimoriadne ziskové podniky si svoje know-how nechránia, a potom o ich hodnote ani nesnívajú, čo je častokrát na ich škodu. DV považujem za hlavný generátor hodnoty podniku, keďže samotné hmotné aktíva bez toho, ako vedieť s nimi narábať, sú nevyužiteľné aktíva. Aj mnohé zahraničné štúdie ukazujú, že práve nehmotný majetok dnes tvorí väčšinu hodnoty podnikov a v globále sa uvádza, že je to až nad 90 % celkovej hodnoty.

## Oceňovanie duševného vlastníctva nemá spoločné medzinárodné štandardy alebo metodiky a skutočná hodnota nehmotného majetku spoločnosti je preto často podceňovaná – existuje nejaké všeobecné (jedno, ktoré by vyhovovalo všetkým) riešenie tohto problému? Aké opatrenia by sa mali prijať?

Existujú Medzinárodné ohodnocovacie štandardy (IVS), ale aj ich obsah má určité rezervy. Ohodnocovanie duševného vlastníctva je stále dynamicky sa rozvíjajúca oblasť, rovnako ako zažívame extrémne dynamický rast technológií, neustále zmeny stavu techniky novými vynálezmi, tak aj ich ohodnotenie musí vedieť primerane reagovať na rýchle a veľké zmeny v oblasti nehmotného majetku, výskumu, vývoja, rozvoja nových disruptívnych technológií. Určite by pomohla väčšia prepojenosť a globálna synchronizácia ohodnocovania duševného vlastníctva v zmysle základnej metodiky, hlavne vo väzbe na neustále sa meniaci stav techniky v podobe výraznej inovačnej schopnosti a rýchleho nárastu inovatívnych technológií. Ale treba brať do úvahy aj regionálne rozdiely, nie vždy je vhodné použiť rovnakú metódu na ohodnotenie nehmotného majetku napríklad globálneho patentu Apple a iného lokálneho patentu slovenskej spoločnosti pôsobiaceho v rámci Slovenska. Zároveň aj jednotlivé premenné vstupujúce do výslednej hodnoty by mal vedieť znalec správne analyzovať, kvantifikovať a odôvodniť, keďže trhové rozdiely sú diametrálne odlišné. Táto problematika si zaslúži hlbšiu odbornú diskusiu a zároveň aj patričnú pozornosť príslušných orgánov a je potrebné ju rozlišovať na medzinárodnej úrovni a národnej úrovni, kde je znalec viazaný príslušnou vyhláškou.

## Môžu byť aktíva DV použité na získavanie ďalšieho kapitálu spoločnosti?

Samozrejme, v zahraničí v rozvinutých krajinách dokonca vznikajú rôzne fondy zamerané na duševné vlastníctvo aj v zmysle finančného trhu a investičných fondov, keďže napríklad patent alebo licencie na rôzne technológie majú veľa výhod v zmysle pravidelnosti splátok licenčných poplatkov z tržieb na základe uzatvorených licenčných zmlúv a to je podstatné aj pre investorov. V rámci našich prakticky nerozvinutých finančných trhov je toto menej reálny stav, ale človek nikdy nevie, kam sa to aj u nás posunie v priebehu rokov. V rámci našich zemepisných šírok samozrejme môžu byť aktíva DV použité na získavanie kapitálu, či už je to formou záložného práva na bankové financovanie, vstup investora, nepeňažný vklad do základného imania – vždy je ale veľmi potrebné poznať pokiaľ možno najobjektívnejšie stanovenú hodnotu duševného vlastníctva a tu prichádzam na rad ja. Niektoré spoločnosti si ohodnocujú nehmotný majetok, aby zvýšili svoje aktíva, niektoré zase na vylepšenie svojich finančných ukazovateľov, napríklad

pomer dlhu k vlastnému imaniu, niektoré pri vstupe investora a podobne. Všetko je v poriadku, pokiaľ je hodnota stanovená správne a objektívne. Sú aj vlastníci a podniky, ktoré chcú vedieť hodnotu svojho nehmotného majetku aj zo zvedavosti, z pohľadu toho – koľko do nehmotného majetku investovali a zároveň to vo finále tvorí hodnotu podniku, takže je to aj logické.

Opäť je u nás trošku problém so zaúčtovaním nehmotného majetku v zmysle aktív. V čase obrovského dôrazu na inovácie a ich nevyhnutnosť v konkurenčnom boji majú výskumno-vývojové spoločnosti, inovatívne spoločnosti, ale aj všetky podnikateľské subjekty problém preceniť v čase svojej oceneniteľnej práva/nehmotný majetok, ktoré zvyčajne v čase rastú, čo spôsobuje veľký nesúlad medzi účtovnou hodnotou podniku a trhovou hodnotou podniku. Ak má účtovníctvo podávať verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii podniku, tak to sa práve v tomto prípade úplne nedeje. Ak podnik zaúčtuje oceneniteľné práva len na úrovni nákladov, respektíve vôbec nevedie ich účtovnú evidenciu, pričom ich všeobecná hodnota je neporovnateľne násobne vyššia, je možné ju ohodnotiť, ale je problematické na základe znaleckého posudku ju vložiť do aktív podniku, výsledkom je obrovský nesúlad medzi účtovnou a trhovou hodnotou mnohých podnikov, čo dokumentujú aj mnohé štúdie. To tvorí absencia hodnoty oceneniteľných práv/nehmotného majetku v účtovníctve. Zvlášť sa to dotýka inovatívnych spoločností, výskumno-vývojových spoločností, technologických spoločností, ktoré majú skrz uvedené omnoho nižšiu účtovnú hodnotu skrz absenciu ohodnotenia oceneniteľných práv znaleckým posudkom a jeho následné problematické vloženie do aktív podniku. To má výrazný negatívny vplyv na podnik či už z pohľadu banky, investorov, obchodných partnerov, dodávateľov, odberateľov, štrukturálnych fondov a výziev, ako aj celého podnikateľského prostredia. Hlavným motívom väčšiny podnikateľov je budovať a zvyšovať hodnotu podniku v čase, to sa pri neexistencii vyjadrenia aktuálnej všeobecnej hodnoty oceneniteľných práv, nehmotného majetku deje práve naopak. Napríklad výskumno-vývojový podnik, vlastník viacerých vzácných a hodnotných patentov v prípade, že ich nenadobudol odplatne, ale vlastným vývojom a výskumom, ich reálnu hodnotu v účtovníctve častokrát neúčtuje, pričom ho to výrazne diskvalifikuje, ak potrebuje riešiť ďalší nákladný výskum, vývoj, komercializáciu, uvedenie na trh, financovanie, keďže obrovská časť hodnoty podniku nie je v účtovníctve zobrazená, nemá túto hodnotu zachytenú v majetku podniku a viaceré finančné ukazovatele má potom výrazne zhoršené. Samozrejme, sú možnosti, ako to podniky vedú riešiť, napríklad pri fúziách, akvizíciách a prevodoch je potrebné ohodnotenie znaleckým posudkom v rámci legislatívy, a tam je situácia vyriešená. Viaceré štúdie ukazujú, že práve oceneniteľné práva, nehmotný majetok, duševné vlastníctvo tvoria dominantnú časť

hodnoty mnohých podnikov, niekedy až na úrovni 90 %, pričom táto hodnota vplyvom uvedeného nie je zaevidovaná v účtovníctve v aktívach spoločnosti, čo tvorí dominantný výpadok účtovnej hodnoty.

**Založenie duševného vlastníctva je v podstate použitie duševného vlastníctva ako „kolaterály“ pri úvere... Čo ukazuje prax? Využívajú to firmy na jednej strane a akceptujú to banky ako zábezpeku na strane druhej?**

Slovenské podniky nie vždy o tejto možnosti vedia, je to častokrát aj o samotnom povedomí, ktoré treba neustále budovať. Niekedy nemajú informácie a znalosti ani o ochrane duševného vlastníctva, keď základnú ochranu DV nemajú vytvorenú, ťažko je potom hovoriť o tom, že si uvedomia hodnotu nehmotného majetku a možnosti, ako s ňou narábať. Mám skúsenosť, že po hodinovej konzultácii má väčšina klientov záujem o ohodnotenie nehmotného majetku, len problém je veľmi často práve v slabšom povedomí a znalostiach v tejto oblasti, o možnostiach komercializácie duševného vlastníctva, kolateralizácie, ako aj ďalších možnostiach, ako so svojím nehmotným majetkom narábať. Väčšinou sa o túto možnosť zaujímajú, až keď musia, či už z legislatívneho dôvodu, alebo sú k tomu prinútení. Čo sa týka bánk, je to rôzne, rozlišuje sa to podľa konkrétnej situácie. Mal som klientov, ktorým to banky akceptujú, naopak mal som aj opačnú skúsenosť. Ale je samozrejme, že ak nie je dostatočne tento trh s duševným vlastníctvom u nás rozvinutý, tak to má dosah na všetkých zúčastnených cez podniky, investorov, banky, konzultantov až po samotné úrady. Ten ekosystém je potrebné budovať, sám od seba sa nevybuduje, ako aj to samotné budovanie povedomia o DV a znalosť, čo všetko je možné s duševným vlastníctvom realizovať. Obdobná situácia bola kedysi aj na dnes už rozvinutých trhoch/ekonomikách, ale postupom času nastal výrazný rozmach s hodnotou duševného vlastníctva v rámci všetkých spomenutých súvisiacich aspektov.

**Máte v portfóliu príbeh firmy, na ktorom by ste mohli ilustrovať, kedy spoľahlivé ocenenie DV a následné jeho založenie priniesli želaný úspech na trhu?**

Takýchto príbehov mám niekoľko, ale vzhľadom na rozsiahlosť článku by to bolo skôr na samostatnú kapitolu. Zároveň by som musel v zmysle mlčanlivosti danú firmu oslovit' a musela by súhlasiť s použitím samotného príbehu.

*Spracovala Lucia Spišiaková  
Foto: J. Javier*



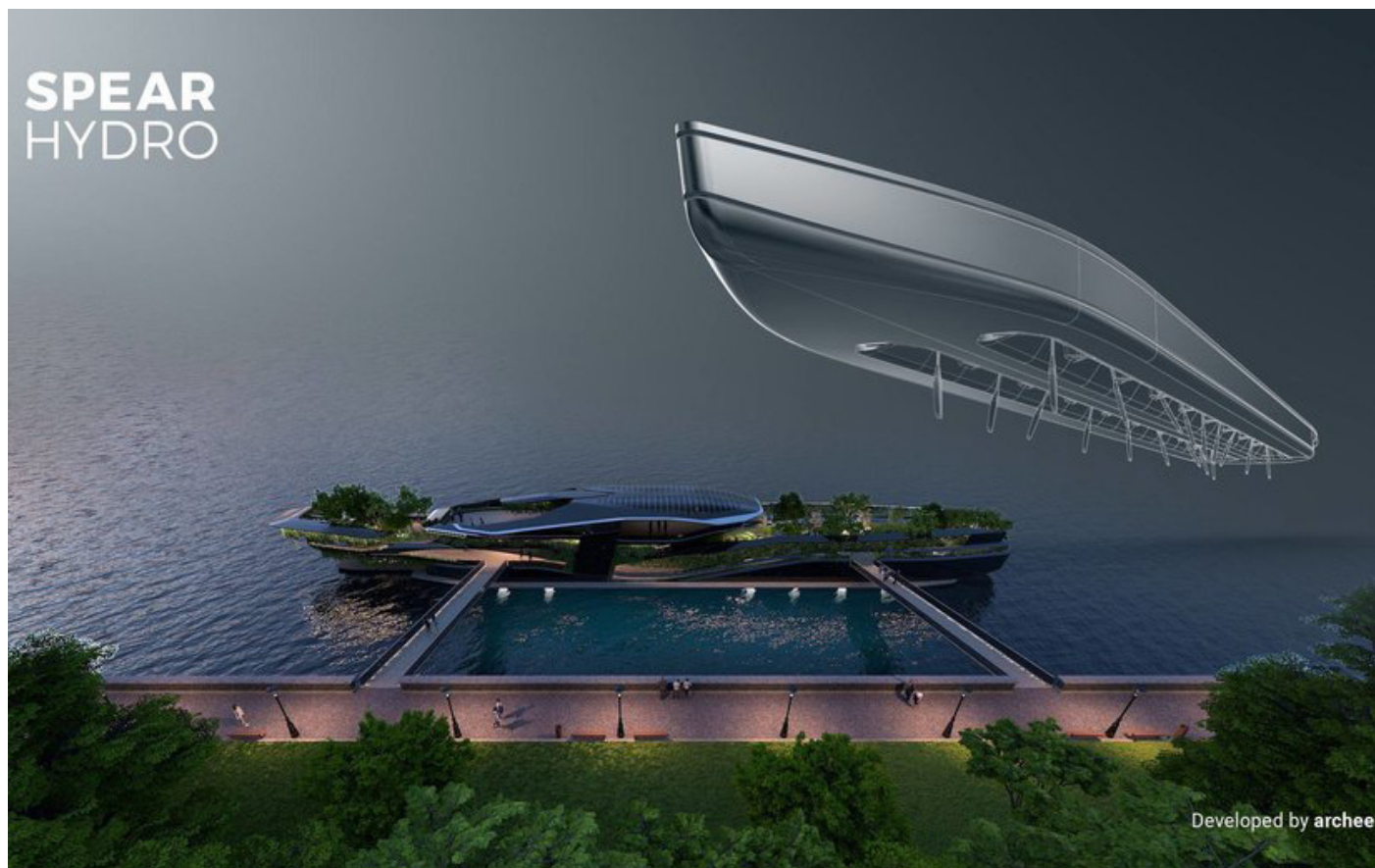
# SPEKTRUM DOBRÝCH NÁPADOV A RIEŠENÍ

## Slovenské inovácie šetria energiu aj planétu

S príchodom zimných mesiacov je hrozba energetickej krízy stále intenzívnejšia. Hoci to vyzerá tak, že o dostatok plynu sa obávať nemusíme, ceny a ich vývoj sú stále otáznе. Dnes je už všeobecne známe, že energetika bude jednou z prioritných otázok blízkej budúcnosti. Netreba však zabúdať ani na ekologické dopady nových riešení. Na Slovensku sa v poslednom desaťročí objavujú patenty na vynálezy, ktoré majú významný potenciál v rámci zelenej energie, a to aj vo svetovom meradle. Od roku 2012 boli Úradu priemyselného vlastníctva SR podané viaceré patentové prihlášky z oblasti alternatívnych zdrojov. Ide predovšetkým o vynálezy týkajúce sa vodnej, veternej a solárnej energie.

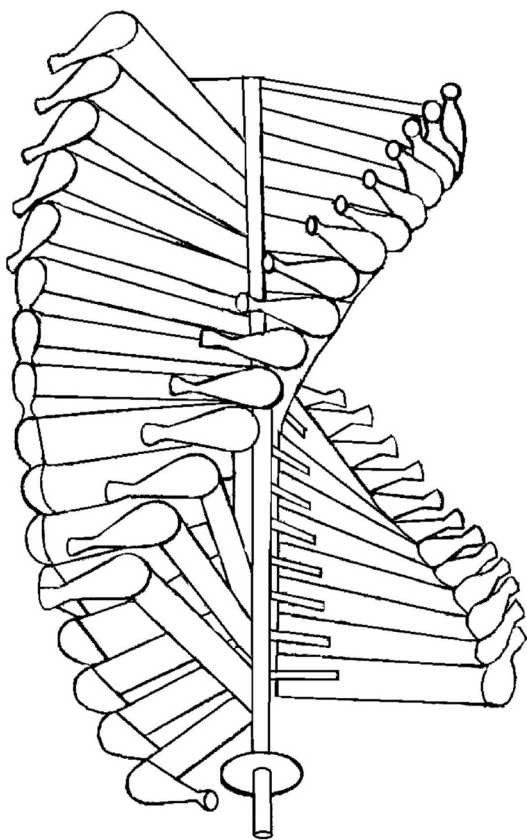
Jedným z najzaujímavejších konceptov je myšlienka firmy Archee, s. r. o., ktorej sa v roku 2022 podarilo pretaviť svoju ideu do platného patentu (SK 288982). Zariadenie

na získavanie mechanickej práce a/alebo výrobu elektrickej energie z prúdiacich tekutín predstavuje prvé riešenie svojho druhu, ktoré využíva mechanický systém plutiev umiestnených pod ukotveným plávajúcim člnom, čím sa využíva obnoviteľná energia, ktorá poskytuje čistú a stabilnú elektrinu využitím prirodzeného toku riek. Na rozdiel od bežných vrtúl a turbín sa plutvy neupchávajú, sú odolné proti nečistotám a sú bezpečné pre voľne žijúce zvieratá. Riešenie sa dá využiť všade tam, kde sa nachádza dostatočne mohutný vodný tok. Oproti solárnej alebo veternej energii je vodná elektráreň spoľahlivým a stabilným zdrojom energie. Prototypy tohto mechanizmu už boli úspešne testované v laboratórnych podmienkach a na rieke Dunaj. Firma dokonca rozvinula koncept lode, ktorá by mohla plavbou po rieke takýmto spôsobom vyrábať elektrickú energiu.





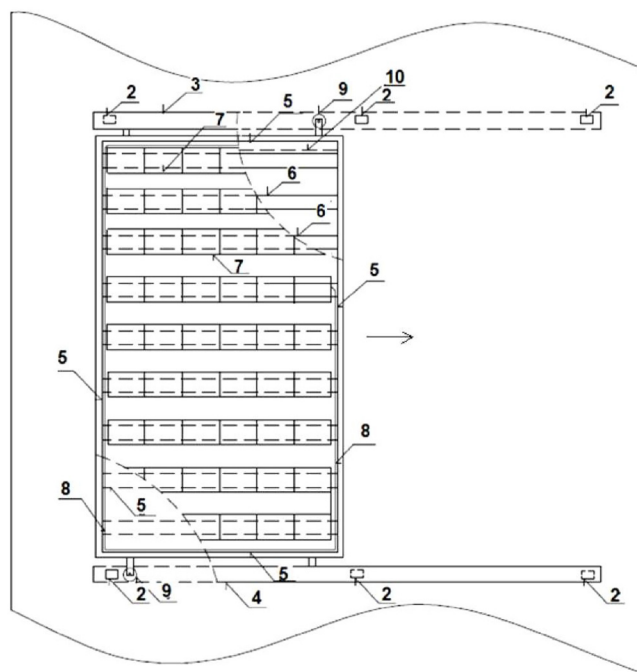
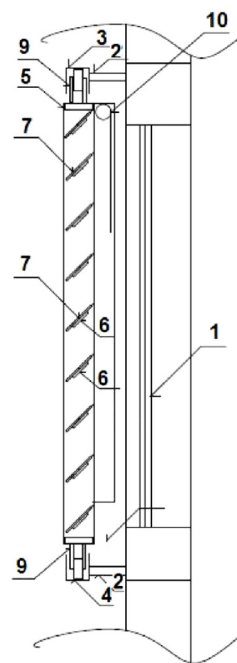
Prihlasovateľom doc. RNDr. Marcele Morvovej, PhD., Stanislavovi Ondrejкови a Ing. Angelike Hudecovej bol v roku 2020 udelený patent (SK 288768 B6, EP 3214303 B1) na veternú turbínu s vertikálnou osou rotora. Táto konštrukcia obsahuje lamely usporiadané do trojíc, ktoré sú navrstvené na sebe a usporiadanie lamiel je navrhnuté tak, aby konštrukcia bola dokonale stranovo symetrická, vďaka čomu je schopná využívať vietor zo všetkých strán vrátane turbulentného vetra. Jej ďalším pozitívom je, že má veľký moment zotrvačnosti, a preto dokáže efektívne využívať jednotlivé nárazy vetra, vďaka čomu si rotáciu zachováva pomerne dlhý čas. Veterná turbína nezaberá veľa miesta a môže pokryť menšie územie s vyššou efektivitou. Mimoriadnu účinnosť by zariadenie mohlo mať v rovinatých oblastiach so slabšou infraštruktúrou pre nižšiu mieru údržby takýchto kompaktných veterných turbín.



SK 288768 B6

V tom istom roku Technická univerzita v Košiciach podala prihlášku na vynález (PP 50058-2020), ktorý má za cieľ využiť konštrukciu posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltaickými článkami. Podľa tvorcov je takáto konštrukcia využiteľná v stavebníctve a v energetike a vyznačuje sa ocelovým rámom vystuženým natočenými vodorovnými lamelami, na ktorých sú pripevnené solárne články. Kompletné zatienenie zabezpečuje prídavná roleta. Nesporne najväčším pozitívom je ochrana pred teplom a slnkom počas horúcich letných mesiacov, čo môže viesť

k obmedzeniu využívania klimatizácie. Ďalším pozitívom je aj vizuálna ochrana súkromia. V spojení s možnosťou výroby solárnej energie by takýto koncept mohol zabezpečiť značnú časť energie z obnoviteľného zdroja pre konkrétnu budovu. Potenciál vynálezu môže byť ešte zreteľnejší v oblastiach s veľkým podielom denného slnečného žiarenia (napríklad v prímorských oblastiach a pod.).



PP 50058-2020

Mgr. art. Jana Záchenská

# ZAUJALO NÁS

## Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii

Správa o analýze na úrovni priemyslu, štvrté vydanie, október 2022  
Spoločný projekt Európskeho patentového úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

### Zhrnutie

#### a) Hlavné zistenia<sup>1</sup>

- V hospodárstve EÚ je v súčasnosti 357 odvetví intenzívne využívajúcich PDV oproti 353 identifikovaným v predchádzajúcej štúdii (2019). Z týchto odvetví 229 (64 %) intenzívne využíva viac ako jedno PDV.
- Odvetvia intenzívne využívajúce PDV v období rokov 2017 – 2019 vytvorili 29,7 % všetkých pracovných miest v EÚ, čo predstavuje nárast z 28,9 % v rokoch 2014 – 2016 (s úpravou zohľadňujúcou malé rozdiely v metodike medzi štúdiami). V tomto období zamestnávali v priemere viac ako 61 miliónov ľudí v EÚ a vytvorili ďalších 20 miliónov pracovných miest v odvetviach, ktoré dodávajú tovar a služby odvetviam intenzívne využívajúcim PDV. Keď vezmeme do úvahy nepriame pracovné príležitosti, zvýši sa celkový počet pracovných miest súvisiacich s PDV na 82 miliónov (39,4 %).
- Počas toho istého obdobia dosiahol podiel odvetví intenzívne využívajúcich PDV na celkovej hospodárskej činnosti (HDP) v EÚ viac ako 47 % v hodnote 6,4 bilióna eur. V rámci nich prebiehala aj väčšina obchodu EÚ so zvyškom sveta a vyprodukovali obchodný prebytok vo výške 224 miliárd eur, ktorým pomohli udržať vo všeobecnosti vyrovnanú bilanciu zahraničného obchodu EÚ.
- Odvetvia intenzívne využívajúce PDV významne prispievajú k fungovaniu vnútorného trhu EÚ. Predstavujú viac ako 75 % obchodu v rámci EÚ. Zatiaľ čo krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko majú vedúce postavenie pri tvorbe nových práv duševného vlastníctva, iné krajiny vrátane Maďarska, Poľska a Estónska takisto výrazne profitujú z rozdelenia práce v rámci odvetví intenzívne využívajúcich PDV. Celkovo takmer 7 miliónov pracovných miest súvisiacich s PDV v členských štátoch EÚ vytvárajú spoločnosti z iných členských štátov,

pričom podiel takýchto pracovných miest v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV presahuje v niektorých krajinách 30 %.

- Odvetvia intenzívne využívajúce PDV vyplácajú výrazne vyššie mzdy ako iné odvetvia, pričom ich mzdy preyšujú mzdy v ostatných odvetviach o 41 %. Tomu zodpovedá skutočnosť, že pridaná hodnota na zamestnanca je v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV vyššia než kdekoľvek inde.
- Porovnanie výsledkov tejto štúdie s výsledkami vydania z roku 2019 ukazuje, že relatívny prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV v rámci ekonomiky EÚ sa medzi obdobím 2014 – 2016 (štúdia z r. 2019) a obdobím 2017 – 2019 (súčasná štúdia) zvýšil po zohľadnení zmien v zozname odvetví intenzívne využívajúcich PDV.
- Medzi odvetviami intenzívne využívajúcimi PDV sa v posledných rokoch výrazne zvýšila ekonomická váha odvetví zapojených do vývoja technológií na zmiernenie klímy (CCMT) a odvetví súvisiacich s ekologickými ochrannými známkami. Odvetvia intenzívne využívajúce patenty CCMT alebo zelené ochranné známky predstavovali 9,3 % zamestnanosti a 14,0 % HDP v EÚ v rokoch 2017 – 2019 a významnú časť zahraničného obchodu EÚ.
- Porovnateľné výsledky týkajúce sa prínosu odvetví intenzívne využívajúcich PDV k HDP a zamestnanosti sú znázornené pre Island, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV k zamestnanosti bol nižší ako priemer EÚ v Nórsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve a na rovnakej úrovni ako priemer EÚ na Islande. V Nórsku bol prínos k HDP vyšší ako priemer EÚ, ale nižší ako v ostatných troch krajinách.

#### b) Odvetvia intenzívne využívajúce PDV v ekonomike EÚ

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV sú vymedzené<sup>2</sup> ako odvetvia, ktoré nadpriemerne<sup>3</sup> využívajú PDV na zames-

1 Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie v roku 2020 sa údaje v tejto správe týkajú EÚ27, a preto nie sú priamo porovnateľné s údajmi z predchádzajúcich zverejnených štúdií, ktoré sa týkajú EÚ28.

2 Pozri 2. kapitolu o metodike. Vzhľadom na osobitnú povahu autorských práv, zemepisných označení a PVR si tieto vyžadovali odlišné prístupy.

3 V tejto správe sú výrazy „využívanie PDV“ a „vlastníctvo PDV“ používané zameniteľne a je potrebné ich vo všetkých prípadoch chápať ako výrazy odkazujúce na vlastníctvo PDV.

tnanca v porovnaní s ostatnými odvetviami, ktoré využívajú PDV. V zásade to znamená, že v EÚ je odvetvie označené ako intenzívne využívajúce PDV, ak pre najmenej jedno z posudzovaných PDV presahuje počet takýchto PDV na zamestnanca priemer všetkých odvetví EÚ využívajú rovnaké PDV. Ako sa uvádza v 3. a 4. kapitole, tieto odvetvia sú sústredené v sektorech výroby, technológií a podnikateľských služieb.

Treba však zdôrazniť, že PDV sa vo väčšine odvetví časť do istej miery využívajú v kombinácii. Keďže táto štúdia sa zameriava výlučne na odvetvia intenzívne využívajúce PDV, týka sa tej časti európskeho hospodárstva, pre ktorú sú PDV najprínosnejšie.<sup>4</sup>

Prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV k dvom hlavným ekonomickým ukazovateľom, zamestnanosť a hospodársky výsledok, je zhrnutý v tabuľkách 1 a 2.<sup>5,6</sup>

V správe sa uvádza, že v období rokov 2017–2019 vytvorili odvetvia intenzívne využívajúce PDV 29,7 % všetkých pracovných miest v EÚ, pričom 21 % bolo vytvorených v odvetviach intenzívne využívajúcich ochranné známky, 13 % v odvetviach intenzívne využívajúcich dizajny, 11 % v odvetviach intenzívne využívajúcich patenty, 6 % v odvetviach intenzívne využívajúcich autorské práva a menšie podiely v odvetviach intenzívne využívajúcich zemepisné označenia a práva k odrodám rastlín.<sup>7</sup> V tomto období zamestnávali odvetvia intenzívne využívajúce PDV viac ako 61 miliónov Európanov z celkového počtu približne 207 miliónov zamestnaných osôb. Okrem ich prínosu k priamej zamestnanosti vytvárajú odvetvia intenzívne využívajúce PDV aj zamestnanosť v iných odvetviach, ktoré im dodávajú výrobky a služby ako vstupy ich výrobných procesov a intenzívne nevyužívajú PDV. Pomocou tabuliek vstupy – výstupy (input – output) EÚ,<sup>8</sup> ktoré uverejňuje Eurostat, je možné vypočítať tento nepriamy vplyv na zamestnanosť v odvetviach, ktoré nevyužívajú intenzívne PDV. Keď vezme do úvahy tento nepriamy účinok, predstavuje celkový počet pracovných miest závislých od PDV takmer 81 miliónov (39,4 %).

Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1, ktorá ukazuje prehľad priamej a nepriamej zamestnanosti.

Popri zamestnanosti odvetvia intenzívne využívajúce PDV prispievajú k hospodárskemu výsledku, ktorý je vyjadrený hrubým domácim produktom (HDP). Tabuľka č. 2 znázorňuje, že celkovo takmer 47 % HDP EÚ vyprodukovali odvetvia intenzívne využívajúce PDV, pritom odvetvia intenzívne využívajúce ochranné známky tvoria 39 %, dizajny 16 %, patenty 17 %, autorské práva 7 % a odvetvia intenzívne využívajúce zemepisné označenia a práva k odrodám rastlín majú menší podiel. V kapitole č. 4 je uvedený podrobnejší rozpis prínosov týchto odvetví k národnému hospodárstvu členských štátov EÚ, ako aj hospodárstvu štyroch nečlenských štátov EÚ, ktoré sú zahrnuté do tejto štúdie.

Porovnanie výsledkov tejto štúdie s výsledkami štúdie z roku 2019 ukazuje, že prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV v rámci ekonomiky EÚ v období rokov 2017 – 2019 sa oproti obdobiu rokov 2014 – 2016 zvýšil. Porovnanie však komplikuje skutočnosť, že na to, aby táto štúdia odrážala aktuálnu štruktúru ekonomiky EÚ, bolo aktualizované vykonávanie priradovania používané na určenie odvetví intenzívne využívajúcich PDV, čo viedlo k zvýšeniu počtu týchto odvetví z 353 v štúdii z roku 2019 na 357 v súčasnej štúdii.<sup>9</sup> Okrem toho táto štúdia vychádza z údajov pre EÚ27, zatiaľ čo predchádzajúce štúdie boli založené na EÚ28. V tabuľke 3 sa údaje z predchádzajúcich štúdií prepočítali pomocou nových vymedzení s cieľom ilustrovať skutočnú zmenu v prínose odvetví intenzívne využívajúcich PDV.

Prvý stĺpec obsahuje výsledky uvedené v štúdii z r. 2013 za obdobie 2008 – 2010. V druhom stĺpci sú uvedené výsledky štúdie z roku 2016 (2011 – 2013). V treťom stĺpci sú uvedené výsledky štúdie z roku 2019 (2014 – 2016) a v poslednom stĺpci sú uvedené výsledky tejto štúdie (2017 – 2019). Všetky výsledky predchádzajúcich štúdií boli prepočítané pre EÚ27<sup>10</sup> na základe súčasného vymedzenia odvetví intenzívne využívajúcich PDV. To znamená, že výsledky sú porovnateľné vo všetkých štyroch stĺpcoch.

Prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV sa tak v období rokov 2011 až 2019 zvýšil, či už na základe HDP, zamestnanosti alebo zahraničného obchodu. Prínos týchto odvetví k zamestnanosti sa počas tohto obdobia konkrétne

4 V záujme minimalizovania vplyvu chýbajúcich údajov v ekonomických štatistikách a aby sme sa vyhli zbytočnému pripisovaniu dôležitosti určitému roku, ekonomické ukazovatele boli vypočítané ako priemer za roky 2017–2019, s výnimkou Spojeného kráľovstva, pri ktorom boli údaje k dispozícii len za roky 2017 – 2018.

5 Je potrebné poznamenať, že uvedené podiely na HDP a zamestnanosti nemusia nevyhnutne odrážať úroveň inovatívnosti krajiny, ako skôr význam uvedených odvetví v hospodárstve tejto krajiny.

6 Celkový prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV je nižší ako súčet prínosov jednotlivých odvetví intenzívne využívajúcich ochranné známky, patenty, dizajny, autorské práva, práva k odrodám rastlín a zemepisné označenia, pretože mnohé odvetvia intenzívne využívajú viac ako jeden druh PDV. Metodika štúdie však zaisťuje, aby sa prínos žiadneho odvetvia nezapočítal duplicitne.<sup>8</sup> Tabuľky input – output ukazujú tok výrobkov a služieb medzi všetkými hospodárskymi odvetviami.

7 Hoci čistá zmena v počte odvetví intenzívne využívajúcich PDV je malá, je výsledkom väčších hrubých zmien, ako je vysvetlené v poznámke pod čiarou č. 38 v kapitole 2.

8 Input-output tabuľky zobrazujú tok tovarov a služieb medzi všetkými odvetviami v ekonomike.

9 Hoci čistá zmena v počte odvetví intenzívne využívajúcich PDV je malá, je výsledkom väčších hrubých zmien, ako je vysvetlené v poznámke pod čiarou č. 38 v kapitole 2.

10 EÚ27 znamená súčasné členské štáty EÚ. Toto vymedzenie sa použilo na prepočítanie všetkých predchádzajúcich výsledkov vrátane výsledkov štúdie z roku 2013.

**Tabuľka č. 1 Priamy a nepriamy prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV k zamestnanosti, priemer za roky 2017 – 2019, EÚ27**

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV	Zamestnanosť (priama)	Podiel na zamestnanosti (priamej)	Zamestnanosť (priama a nepriama)	Podiel na celkovej zamestnanosti (priamej a nepriamej)
Intenzívne využívajúce ochranné známky	43 606 597	21,1 %	59 705 627	28,9 %
Intenzívne využívajúce dizajny	26 768 543	12,9 %	40 142 839	19,4 %
Intenzívne využívajúce patenty	22 824 753	11,0 %	36 076 680	17,4 %
Intenzívne využívajúce autorské práva	12 924 552	6,2 %	16 917 340	8,2 %
Intenzívne využívajúce zemepisné označenia*	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Intenzívne využívajúce práva k odrodám rastlín	1 933 519	0,9 %	2 541 175	1,2 %
Všetky intenzívne využívajúce PDV	61 499 614	29,7 %	81 592 215	39,4 %
<b>Zamestnanosť v EÚ spolu</b>			<b>206 899 343</b>	

\* Nevypočítané v dôsledku chýbajúcich údajov v štatistike zamestnanosti v poľnohospodárstve (štatistika štruktúry poľnohospodárskych podnikov).  
 Poznámka: Vzhľadom na prekrývajúce sa využívanie PDV súčet jednotlivých údajov o PDV prevyšuje celkový údaj za odvetvia intenzívne využívajúce PDV.

**Tabuľka č. 2 Prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV k HDP, priemer za roky 2017 – 2019**

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV	Pridaná hodnota/ HDP (mil. eur)	Podiel na celkovom HDP EÚ
Intenzívne využívajúce ochranné známky	5 217 903	38,5 %
Intenzívne využívajúce dizajny	2 101 305	15,5 %
Intenzívne využívajúce patenty	2 361 457	17,4 %
Intenzívne využívajúce autorské práva	934 176	6,9 %
Intenzívne využívajúce zemepisné označenia	15 011	0,1 %
Intenzívne využívajúce práva k odrodám rastlín	187 774	1,4 %
<b>Všetky intenzívne využívajúce PDV</b>	<b>6 375 796</b>	<b>47,1 %</b>
<b>HDP EÚ spolu</b>	<b>13 541 581</b>	

Poznámka: Vzhľadom na prekrývajúce sa využívanie PDV súčet jednotlivých údajov o PDV prevyšuje celkový údaj za odvetvia intenzívne využívajúce PDV.

**Tabuľka č. 3 Porovnanie hlavných výsledkov: štúdie 2013, 2016, 2019 a 2022**

Prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV (EÚ27)	Štúdia 2013 (2008 – 2010)	Štúdia 2016 (2011 – 2013)	Štúdia 2019 (2014 – 2016)	Štúdia 2022 (2017 – 2019)
Zamestnanosť (priama)	28,6 %	28,5 %	28,9 %	29,7 %
HDP	46,2 %	46,1 %	46,2 %	47,1 %
Vývoz tovarov a služieb	76,7 %	78,4 %	79,1 %	80,1 %



zvýšil o 1,1 percentuálneho bodu, zatiaľ čo prínos k HDP vzrástol o 0,9 percentuálneho bodu.

Vzhľadom na to, že 47,1 % HDP (pridanej hodnoty) v hospodárstve a 29,7 % zamestnanosti vytvárajú odvetvia intenzívne využívajúce PDV, pridaná hodnota na zamestnanca je v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV vyššia ako vo zvyšku ekonomiky. Podľa ekonomickej teórie možno očakávať, že v odvetviach, v ktorých priemerný zamestnanec produkuje vyššiu pridanú hodnotu, vyplácajú zamestnancom vyššie mzdy než v ostatných odvetviach za predpokladu, že všetky ostatné podmienky ostanú nezmenené. Je preto zaujímavé skúmať, či je táto vyššia pridaná hodnota premietnutá aj v mzdách v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV.

Ako je uvedené v tabuľke 4, mzdy v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV sú skutočne vyššie než v odvetviach, ktoré intenzívne nevyužívajú PDV. Priemerná týždenná mzda v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV je 840 eur v porovnaní s 597 eurami v odvetviach, ktoré intenzívne nevyužívajú PDV, a to je takmer 41 % rozdiel. V odvetviach intenzívne využívajúcich dizajny sú mzdy vyššie o 34 %, v odvetviach intenzívne využívajúcich ochranné

známky o 40 %, v odvetviach intenzívne využívajúcich autorské práva o 49 % a v odvetviach intenzívne využívajúcich patenty o 65 %.

V porovnaní so situáciou v štúdiu z roku 2019 mzdové zvýhodnenie mierne pokleslo. Odráža sa to v silnejšom raste miezd v odvetviach, ktoré PDV intenzívne nevyužívajú, medzi rokmi 2014 – 2016 a 2017 – 2019 spolu s vplyvom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (v Spojenom kráľovstve v rovnakom období poklesla priemerná mzda v odvetviach, ktoré PDV intenzívne nevyužívajú, vo vyjadrení v eurách, takže zmena z EÚ28 na EÚ27 znižuje mzdové zvýhodnenie spojené s odvetviami intenzívne využívajúcimi PDV, za predpokladu, že všetky ostatné podmienky ostanú nezmenené). Štruktúra uvedená v predchádzajúcich štúdiách však naďalej pretrváva, pričom odvetvia intenzívne využívajúce patenty a autorské práva generujú najvyššie mzdové zvýhodnenie.

Skúmala sa aj úloha, ktorú zohrali odvetvia intenzívne využívajúce PDV v zahraničnom obchode EÚ. Veľká časť obchodu EÚ je v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV, čo môže byť na prvý pohľad trochu prekvapujúce. Vysvetľuje

**Tabuľka č. 4 Náklady na zamestnancov v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV, priemer 2017 – 2019**

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV	Priemerné osobné náklady (eur za týždeň)	Rozdiel úrovne miezd (v porovnaní s odvetviami, ktoré nevyužívajú intenzívne PDV)
Intenzívne využívajúce ochranné známky		40,4 %
Intenzívne využívajúce dizajny		34,4 %
Intenzívne využívajúce patenty		65,0 %
Intenzívne využívajúce autorské práva		49,3 %
Intenzívne využívajúce zemepisné označenia*	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
Intenzívne využívajúce práva k odrodám rastlín*	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
<b>Všetky odvetvia intenzívne využívajúce PDV</b>		<b>40,7 %</b>
<b>Odvetvia intenzívne nevyužívajúce PDV</b>		

\* Neboli vypočítané pre nedostatok štatistických údajov o odmeňovaní v poľnohospodárstve.

**Tabuľka č. 5 Zahraničný obchod EÚ v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV, priemer za roky 2017 – 2019**

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV	Vývoz (mil. eur)	Dovoz (mil. eur)	Vývoz netto (mil. eur)
Intenzívne využívajúce ochranné známky	1 547 270	1 551 618	-4 348
Intenzívne využívajúce dizajny	1 232 068	1 014 158	217 910
Intenzívne využívajúce patenty	1 559 811	1 341 864	217 947
Intenzívne využívajúce autorské práva	229 082	249 340	-20 258
Intenzívne využívajúce zemepisné označenia*	13 126	1 769	11 357
Intenzívne využívajúce práva k odrodám rastlín	43 248	50 743	-7 495
Intenzívne využívajúce PDV spolu	2 163 517	1 939 655	223 862
<b>Obchod EÚ spolu</b>	<b>2 701 959</b>	<b>2 408 212</b>	<b>293 747</b>

\* Iba tovar.

Poznámka: Vzhľadom na prekrývajúce sa využívanie PDV súčet jednotlivých údajov o PDV prevyšuje celkový údaj za odvetvia intenzívne využívajúce PDV.

Tabuľka č. 6 Obchod v rámci EÚ v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV, priemer za roky 2017 – 2019

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV	Obchod v rámci EÚ	Podiel na celkovom obchode v rámci EÚ
Intenzívne využívajúce ochranné známky	1 942 032	53,0 %
Intenzívne využívajúce dizajny	1 802 177	49,2 %
Intenzívne využívajúce patenty	2 044 794	55,8 %
<b>Všetky intenzívne využívajúce PDV</b>	<b>2 781 639</b>	<b>75,9 %</b>

sa to skutočnosťou, že dokonca aj niektoré odvetvia vyrábajúce komodity, ako je energia, intenzívne využívajú PDV<sup>11</sup>, zatiaľ čo mnohé činnosti, ktoré PDV intenzívne nevyužívajú, sú zároveň neobchodovateľné.<sup>12</sup> Z tohto dôvodu 93 % dovozu tovaru do EÚ pozostáva z výrobkov odvetví intenzívne využívajúcich PDV a tieto odvetvia majú ešte vyšší podiel vývozu tovaru z EÚ, 95,3 %. V prípade obchodovania so službami je podiel odvetví intenzívne využívajúcich PDV nižší, vývoz služieb intenzívne využívajúcich PDV predstavuje 48 % celkového vývozu služieb a dovoz týchto služieb predstavuje 41 % celkového dovozu služieb. Pri zohľadnení obchodovania s tovarmi i službami tvorili v rokoch 2017 – 2019 odvetvia intenzívne využívajúce PDV 80,5 % dovozu EÚ a 80,1 % vývozu EÚ.

V rokoch 2017 – 2019 mala EÚ ako celok priemerný celkový obchodný prebytok vo výške približne 294 miliárd eur alebo 2,2 % HDP. Obchodný prebytok v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV predstavoval 224 miliárd eur, čo predstavovalo viac ako tri štvrtiny celkového obchodného prebytku EÚ. Tento prebytok vytvárajú najmä odvetvia intenzívne využívajúce patenty a dizajn, ktoré kompenzujú malé deficity v odvetviach intenzívne využívajúcich autorské práva a práva k odrodám rastlín.

V tabuľke 5 sú zhrnuté objemy obchodovania odvetví intenzívne využívajúcich PDV na základe údajov z rokov 2017 – 2019.<sup>13</sup>

Okrem toho, že odvetvia intenzívne využívajúce PDV majú veľký podiel na obchode EÚ so zvyškom sveta, majú vysoký a rastúci podiel na obchode medzi členskými štátmi EÚ. V období medzi rokmi 2008 – 2010 a 2017 – 2019 sa vnútorný obchod v EÚ zvýšil o 38 %, zatiaľ čo obchod v rámci EÚ týkajúci sa odvetví intenzívne využívajúcich PDV vzrástol o 46 %. Odvetvia intenzívne využívajúce PDV preto významne prispievajú k fungovaniu vnútorného trhu EÚ.

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV generujú ako hlavný faktor obchodu medzi členskými štátmi EÚ celkový objem obchodu v rámci EÚ, ktorý presahuje celkový objem ich vývozu mimo EÚ. Pri zohľadnení obchodovania s tovarmi i službami tvorili v rokoch 2017 – 2019 odvetvia intenzívne využívajúce PDV 75,9 % obchodu v rámci EÚ. Tento vplyv je spôsobený najmä cezhraničným obchodom s tovarom, z ktorého 85 % vytvárajú odvetvia intenzívne využívajúce PDV. Vplyv týchto odvetví na obchod so službami v rámci EÚ je menší, ale stále významný, pričom predstavuje 36 % celkového vývozu služieb v rámci EÚ, ktoré generujú najmä odvetvia intenzívne využívajúce ochranné známky (32 %).

Podrobnejším skúmaním činnosti odvetví intenzívne využívajúcich PDV v rámci jednotného trhu EÚ sa odhalila del'ba práce medzi členskými štátmi EÚ. Krajiny ako Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Malta a Švédsko prevyšujú priemer EÚ, pokiaľ ide o tvorbu PDV na zamestnanca. Spoločnosti v tých krajinách, ktoré vytvárajú duševné vlastníctvo, však využívajú možnosti, ktoré ponúka vnútorný trh, a vzhľadom na náklady, marketingové a iné obchodné hľadiská často umiestňujú svoje výrobné zariadenia v iných členských štátoch.

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV v Rumunsku, Estónsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Luxembursku tak majú najvyšší podiel pracovných miest, ktoré sa pripisujú spoločnostiam so sídlom v iných členských štátoch EÚ. Ako je uvedené v tabuľke 7, celkovo 21,6 % pracovných miest v EÚ v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV vytvorili pobočky zahraničných spoločností, ktorých väčšina má sídlo v inej krajine EÚ. Spomedzi členských štátov EÚ vytvárajú spoločnosti z krajín mimo EÚ len na Cypre, v Írsku a Holandsku viac pracovných miest ako spoločnosti z iných členských štátov EÚ. Celkovo spoločnosti so sídlom v ktoromkoľvek z 27 členských štátov EÚ vytvorili približne 6,8 milióna pracovných miest v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV v iných členských štátoch.

11 Trieda NACE 0610 (Ťažba ropy) je odvetvie intenzívne využívajúce patenty a ochranné známky.

12 Napríklad odvetvia služieb, ktoré sú zaradené v divíziách 86 (činnosti v zdravotníctve) alebo 96 (ostatné činnosti osobných služieb) klasifikácie NACE. Tieto služby sa vo všeobecnosti spotrebúvajú v mieste ich poskytovania.

13 Rovnako ako pri výpočte zamestnanosti a HDP sa súčet údajov za jednotlivé PDV nerovná údajom za všetky odvetvia intenzívne využívajúce PDV vzhľadom na skutočnosť, že mnohé odvetvia intenzívne využívajú viac ako jeden druh duševného vlastníctva. Metodika štúdie však zaisťuje, aby sa prínos žiadneho odvetvia nezapočítal duplicitne.

**Tabuľka č. 7 Podiel zamestnanosti v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV, ktoré sú pripisované zahraničným spoločnostiam v r. 2017 – 2019, priemer za EÚ\***

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV	Podiel EÚ	Podiel mimo EÚ	Podiel nedomácich spolu
Intenzívne využívajúce ochranné známky	11,2 %	9,2 %	20,4 %
Intenzívne využívajúce dizajny	14,4 %	10,2 %	24,6 %
Intenzívne využívajúce patenty	15,9 %	12,5 %	28,4 %
<b>Všetky intenzívne využívajúce PDV</b>	<b>12,3 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>21,6 %</b>

\* Vzhľadom na obmedzenia údajov nebolo možné oddeliť tvorbu pracovných miest v Spojenom kráľovstve spoločnosťami so sídlom v EÚ a pracovné miesta vytvorené spoločnosťami so sídlom v Spojenom kráľovstve v členských štátoch EÚ. Na rozdiel od zvyšku tejto správy sa preto percentuálne podiely v tejto tabuľke týkajú EÚ28, ako existovala pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie. Poznámka: „Zahraničné“ spoločnosti sú spoločnosti, ktorých ústredia alebo ovládajúce subjekty majú sídla v inom štáte.

**Tabuľka č. 8 Prínos odvetví intenzívne využívajúcich patenty CCMT a odvetví intenzívne využívajúcich ekologické ochranné známky k zamestnanosti, HDP a obchodu EÚ, 2017 – 2019**

Podiel na zamestnanosti v EÚ (priama)	Podiel na HDP EÚ	Podiel na vývoze EÚ	Podiel na dovoze do EÚ	Obchodná bilancia EÚ (mil. eur)
9,3 %	14,0 %	39,9 %	43,3 %	36 539

Napokon, údaje o patentoch a údaje o ochranných známkach sa používajú na identifikáciu odvetví intenzívne využívajúcich PDV, ktoré pôsobia v oblasti udržateľnej inovácie. Celkovo približne jedna z desiatich európskych patentových prihlášok žiadateľov z EÚ v roku 2019 súvisela s CCMT zameraným na zníženie emisií skleníkových plynov alebo predchádzanie týmto emisiám.<sup>14</sup> Ekologické ochranné známky<sup>15</sup>, o ktoré žiadajú spoločnosti so sídlom v EÚ, predstavujú podobný podiel o všetkých žiadostiach o OZEÚ v roku 2021. CCMT a ekologické výrobky budú zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľa stanoveného v Európskej zelenej dohode – klimaticky neutrálna Európa – a európske spoločnosti patria k svetovým lídrom v týchto technológiách a výrobkoch.

Celkovo bolo identifikovaných 110 tried NACE, ktoré buď intenzívne využívajú patenty na CCMT, alebo ekologické ochranné známky, z ktorých mnohé súvisia so sektormi energetiky a dopravy. Podiel uvedených sektorov na zamestnanosti je 9,3 % a 14,0 % na hospodárskom výsledku v EÚ, pričom v poslednej dekáde došlo k zvýšeniu ich prínosu. Zamestnanci v týchto odvetviach zároveň zarábajú oveľa vyššie mzdy ako v iných odvetviach. V porovnaní s odvetviami, ktoré nevytvárajú intenzívne PDV predstavuje mzdové zvýhodnenie v odvetviach, ktoré prispievajú k udržateľným inováciám, polovicu zo mzdového

zvýhodnenia v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV vo všeobecnosti (40,7 % v porovnaní s 60,7 %). Vývoz tovarov a služieb, ktoré tieto odvetvia produkujú, takisto výrazne vzrástol zo 714 miliárd eur v rokoch 2008 – 2010 na 1 078 miliárd eur alebo 39,9 % celkového vývozu EÚ v rokoch 2017 – 2019. Súvisiaci dovoz tiež stúpil, ale pomalšie, zo 782 miliárd eur v rokoch 2008 – 2010 na 1 042 mld. eur alebo 43,3 % celkového dovozu do EÚ v rokoch 2017 – 2019, čo v poslednom období znamenalo, že obchodný deficit sa zmenil na prebytok pre EÚ. To naznačuje, že tieto odvetvia sú mimoriadne silnou stránkou hospodárstva EÚ.

Keďže tieto údaje sa vzťahujú na podskupinu odvetví intenzívne využívajúcich patenty a ochranné známky, sú už zahrnuté v celkových údajoch v tabuľkách 1 – 5.

### **c) Odvetvia intenzívne využívajúce PDV v hospodárstve Islandu, Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva**

Štúdia okrem 27 členských štátov EÚ zahŕňa aj základné výsledky krajín EZVO, a to Írska, Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.<sup>16</sup> Prínosy odvetví intenzívne využívajúcich PDV k zamestnanosti a HDP v týchto štátoch sú uvedené v tabuľke 9. Na účely porovnania obsahuje aj priemer EÚ.

14 Určenie CCMT je založené na označovacej schéme EPÚ Y02/Y04S, ktorá je súčasťou kooperatívneho patentového triedenia (CPC). Pokrýva vybrané technológie, ktoré regulujú a znižujú antropogénne emisie skleníkových plynov alebo im predchádzajú v rámci Kjótskeho protokolu a Parížskej dohody. Zahŕňa napríklad technológie, ktoré pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov súvisiace s výrobou, prenosom alebo distribúciou, a technológie, ktoré umožňujú zachytávanie, skladovanie, sekvestráciu alebo likvidáciu skleníkových plynov, ako aj informačné a komunikačné technológie zamerané na znižovanie ich vlastného využívania energie.

15 Pozri poznámku pod čiarou č. 6.

16 Pri výpočte prínosov odvetví intenzívne využívajúcich PDV na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve sa predpokladalo, že odvetvia intenzívne využívajúce PDV v EÚ sú odvetviami intenzívne využívajúcimi PDV aj v týchto štátoch. Navyše, z dôvodu nedostatku údajov nebolo možné vypočítať pre tieto krajiny prínos odvetví využívajúcich zemepisné označenia.

Tabuľka č. 9 Prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV k zamestnanosti a HDP v štátoch EZVO a Spojenom kráľovstve, priemer za roky 2017 – 2019<sup>17</sup>

Odvetvia intenzívne využívajúce PDV	Zamestnanosť (priama)	Podiel na celkovej zamestnanosti (priama)	HDP (mil. eur)	Podiel na HDP
<b>Intenzívne využívajúce ochranné známky</b>				
IS	46 654	23,3 %	7 266	32,9 %
NO	533 340	19,1 %	158 684	43,9 %
CH	1 053 631	20,8 %	214 259	33,8 %
Spojené kráľovstvo	7 012 803	21,6 %	1 008 365	41,4 %
<b>Intenzívne využívajúce dizajny</b>				
IS	16 989	8,5 %	1 733	7,8 %
NO	216 148	7,7 %	24 067	6,7 %
CH	577 542	11,4 %	118 995	18,8 %
Spojené kráľovstvo	2 967 795	9,2 %	246 036	10,1 %
<b>Intenzívne využívajúce patenty</b>				
IS	12 698	6,3 %	1 967	8,9 %
NO	263 756	9,4 %	91 836	25,4 %
CH	594 315	11,7 %	140 398	22,2 %
Spojené kráľovstvo	2 623 181	8,1 %	300 064	12,3 %
<b>Intenzívne využívajúce autorské práva</b>				
IS	17 438	8,7 %	1 395	6,3 %
NO	182 693	6,5 %	19 858	5,5 %
CH	312 236	6,2 %	39 129	6,2 %
Spojené kráľovstvo	2 449 623	7,6 %	215 395	8,8 %
<b>Intenzívne využívajúce práva k odrodám rastlín</b>				
IS	959	0,5 %	192	0,9 %
NO	15 463	0,6 %	2 395	0,7 %
CH	44 178	0,9 %	8 780	1,4 %
Spojené kráľovstvo	188 373	0,6 %	22 513	0,9 %
<b>Všetky intenzívne využívajúce PDV</b>				
<b>IS</b>	<b>59 641</b>	<b>29,7 %</b>	<b>8 244</b>	<b>37,2 %</b>
<b>NO</b>	<b>731 005</b>	<b>26,2 %</b>	<b>176 447</b>	<b>48,8 %</b>
<b>CH</b>	<b>1 425 471</b>	<b>28,2 %</b>	<b>253 744</b>	<b>40,1 %</b>
<b>Spojené kráľovstvo</b>	<b>9 218 008</b>	<b>28,4 %</b>	<b>1 140 505</b>	<b>46,8 %</b>
<b>Všetky intenzívne využívajúce PDV (EÚ)</b>		<b>29,7 %</b>		<b>47,1 %</b>

V Nórsku bol prínos odvetví intenzívne využívajúcich PDV k HDP vyšší ako priemer EÚ a v ostatných troch krajinách bol tento prínos nižší ako priemer EÚ. Prínos k zamestnanosti v týchto odvetviach sa rovná priemeru EÚ na Islande a je nižší ako priemer EÚ v Nórsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve.

#### d) Metodika a údaje

Základná metodika tejto štúdie sa zhoduje s metodikou použitou pri vypracovaní predchádzajúcich štúdií. Jednako, aby sa správa mohla využívať samostatne, veľká časť tejto správy, konkrétne v 2. kapitole a prílohe 8, sa venuje dokumentovaniu tejto metodiky.

<sup>17</sup> Údaje za Spojené kráľovstvo sa vzťahujú na roky 2017 – 2018.



Na základe údajov z registrov EUIPO a EPÚ v kombinácii s ekonomickými údajmi z iných zdrojov sa pre každé odvetvie vypočítali počty ochranných známk, dizajnov, patentov a PVR na zamestnanca. Odvetvia, ktoré boli podľa tohto výpočtu nadpriemerné, sa považovali za odvetvia intenzívne využívajúce PDV. Tento výpočet bol vykonaný na úrovni EÚ, pričom sa neprihliadalo na vnútroštátne podania spoločností v databáze. Tento postup, ktorý je čiastočne potrebný z dôvodu obmedzenia údajov, možno aj tak odôvodniť predpokladom, že odvetvie, ktoré je na základe zápisu svojich PDV na úrovni EÚ vymedzené ako intenzívne využívajúce PDV, by sa za intenzívne využívajúce PDV považovalo aj v prípade, ak by sa zohľadnili aj jeho vnútroštátne práva duševného vlastníctva na zamestnanca. Vzhľadom na osobitnú povahu autorských práv a zemepisných označení sa na určovanie odvetví intenzívne využívajúcich tieto PDV použili rôzne metódy, ako sa vysvetľuje v kapitole 2.

Metodika sa zakladá na predpoklade, že miera, v akej odvetvie intenzívne využíva PDV, je vnútornou charakteristikou tohto odvetvia bez ohľadu na to, kde sa nachádza.<sup>18</sup> Pri posudzovaní prínosu každého odvetvia k ekonomike sa meria počet pracovných miest a HDP, ktoré dané odvetvie v každom členskom štáte a v EÚ vytvorí, a nie pôvod príslušného PDV.

Ak napríklad spoločnosť vyrábajúca osobné automobily so sídlom v krajine A vybuduje montážny závod v krajine B,

potom pracovné príležitosti a pridaná hodnota vytvorená v dôsledku toho pribudnú v hospodárstve krajiny B. Preto nie je možné odvodzovať závery o inovatívnosti určitej krajiny len na základe prínosu odvetví intenzívne využívajúcich PDV na úrovni krajiny. V tomto prípade vyšší prínos odvetví intenzívne využívajúcich patenty v krajine B je výsledkom rozhodnutí o umiestnení výroby vozidiel, ale výskum a vývoj, ktoré im predchádzali, mohli byť vykonané v krajine A alebo dokonca aj v úplne inej krajine.

Na vysvetlenie tejto problematiky sa v 5. kapitole uvádza, z ktorých krajín pochádzajú patenty, ochranné známky, dizajny a práva k odrodám rastlín v databáze použitej pri vypracovaní tejto štúdie a predstavujú sa za každý členský štát štatistické údaje o podieloch pracovných miest v odvetviach intenzívne využívajúcich PDV, ktoré vytvorili spoločnosti so sídlom v iných členských štátoch alebo mimo EÚ. Schopnosť inovovať v jednom členskom štáte a vyrábať výsledný tovar v druhom členskom štáte je však ďalším ukazovateľom významu PDV pre fungovanie vnútorného trhu EÚ.

Celá správa je k dispozícii na stiahnutie na adrese [www.epo.org/ipr-intensive-industries](http://www.epo.org/ipr-intensive-industries) [www.euipo.europa.eu/ipcontribution](http://www.euipo.europa.eu/ipcontribution)

*Uverejnili a upravili EPÚ a EUIPO  
Mníchov (Nemecko) a Alicante (Španielsko)*

<sup>18</sup> Výnimkou je zemepisné označenie, ktoré sa za jednotlivé krajiny analyzovalo individuálne.

# Save the date

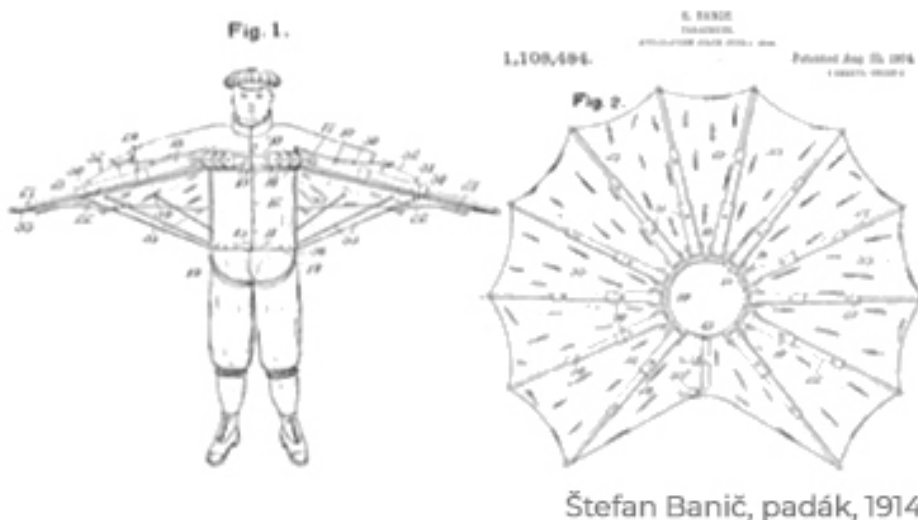
Konferencia

**30 rokov**  
slovenského  
inovačného  
ekosystému

31.5.2023  
**ŠAMORÍN**



ÚRAD  
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



# Finančná správa Slovenskej republiky



## Kriminálny úrad Finančnej správy

### Jantár, alkohol, cigarety, ale aj elektroodpad, padáky či tetovacie strojčeky

Rok 2022 je pre príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Michalovce od jeho začiatku náročný a výrazne ovplyvnený udalosťami na Ukrajine. Eskalácia vojnového konfliktu ovplyvnila obvyklé plnenie služobných povinností aj dôsledkami migračnej krízy. Colný úrad zaznamenal na hraničných a vnútrozemských pobočkách medziročný nárast počtu colných konaní v dovoze aj vývoze. Len v nákladnej doprave na hraničnom priechode Vyšné Nemecké príslušníci finančnej správy colne prerokovali už 97 962 dopravných prostriedkov prepravujúcich tovar z EÚ a do EÚ. Z hľadiska dovážaných komodít v železničnej aj cestnej doprave došlo k nárastu dovozu obilia z Ukrajiny. Vo vývoze smeruje na Ukrajinu veľké množstvo rozličných komodít. Okrem tovarov, akými sú dopravné prostriedky, minerálne oleje, nerastné suroviny, výrobky z plastov a papier, bolo prepravované aj množstvo humanitárnej pomoci. V období od začiatku marca do konca novembra 2022 bolo cez cestné hraničné priechody Ublá a Vyšné Nemecké colne prerokovaných 8 554 vozidiel prepravujúcich 35 947 674 kg humanitárnej pomoci a cez železničné priechody 278 vozňov s 2 846 725,8 kg pomoci. Cez slovensko-ukrajinské hraničné priechody tak bolo na Ukrajinu odoslaných už viac ako 38 794 ton rôznej humanitárnej pomoci, čo predstavuje takmer 2 000 plne naložených kamiónov. V mesiacoch apríl až jún 2022 došlo k zvýšenému náporu najmä na hraničný priechod Ublá z dôvodu vývozu osobných vozidiel zakúpených na území EÚ, pretože v tomto čase boli na území Ukrajiny dočasne oslobodené od dovozných platieb. V uvedenom období bolo cez slovensko-ukrajinské cestné hraničné priechody prepravených 9 766 takýchto vozidiel.

Príslušníci finančnej správy pri ochrane finančných záujmov SR a EÚ pri prestupe osôb cez vonkajšiu hranicu EÚ zistili aj prípady porušenia colných, daňových a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane trestných činov. Prevláda najmä nezákonný dovoz rôznych komodít. Pri tovare neobchodného charakteru sú to najčastejšie tovary, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia, produkty rastlinného a veterinárneho charakteru a tovary podliehajúce vysokému zdaneniu zaťažené aj spotrebnou daňou, ako tabakové výrobky, alkoholické nápoje či pohonné látky. Na hraničných priechodoch bolo v tomto roku zaistených 111 986 ks cigariet, 47 546 ks bezdymových tabakových výrobkov, tzv. elektronických cigariet, a 7,5 kg tabaku, z čoho bolo až 6,5 kg

tabaku do vodnej fajky. V prípade alkoholu bolo zaistených 244,5 l rôznych alkoholických nápojov. V súvislosti s tovarom živočíšneho pôvodu bolo zaznamenaných 249 prípadov porušení a zhabaných bolo 2 660 kg tovaru živočíšneho pôvodu, z toho 2 288 kg mäsa a mäsových výrobkov a 372 kg mliečnych výrobkov.

Zaznamenané boli aj pokusy o nezákonný dovoz nedovolených látok (omamné látky, tabletky, steroidy), streliva, jantáru, ale aj porušenia predpisov pri preprave odpadov. Častým porušením predpisov v tomto roku je nesplnenie ohlasovacej povinnosti pri preprave peňažných prostriedkov. Aj na účely trestného konania boli v jednom prípade finančné prostriedky v hodnote takmer 145 000 eur a 648 800 dolárov zaistené a odovzdané orgánom PZ SR. Rovnako skončil aj prípad nezákonného dovozu streliva. Už v minulosti bol pri nezákonnom dovoze zadržaný jantár v jeho prírodnej forme, tentoraz boli zaistené z jantáru i hotové opracované výrobky. Pokus o nezákonný dovoz ampuliek injekčného roztoku s obsahom testosterónu bol riešený ako priestupok a cestujúcemu bola uložená bloková pokuta a prepadnutie tovaru v prospech štátu. Pokusy o dovoz padákov na paragliding či tetovacích strojčekov skončili neprepustením tovaru, nakoľko vzhľadom na ich počet nebolo možné tento tovar považovať za tovar neobchodného charakteru určený na osobnú spotrebu. Cez hraničný priechod Ublá sa cestujúci pokúsil prepraviť na naše územie staré motocykle z roku 1968 a 1974. Vzhľadom na hodnotu motocyklov, ktorá presahuje finančný limit na dovoz tovaru neobchodného charakteru s oslobodením od dovozných platieb, nebol tento tovar prepustený na územie SR.

Nezvyčajným bol prípad, keď príslušníci finančnej správy našli na rôznych miestach v autobuse 27 bielych plastových fľaš s obsahom kovových súčiastok s celkovou hmotnosťou 123 kg, ktorý bol následnými úkonmi identifikovaný ako odpad pozostávajúci z elektronických súčiastok – kondenzátorov s vysokým percentuálnym podielom chemického prvku tantal. Okrem kategorizácie zaisteného tovaru ako odpadu je zaujímavá aj skutočnosť, že tantal je chemický prvok zaradený medzi ťažké kovy, ktorý sa používa napr. pri výrobe chirurgických nástrojov, súčiastok do lietadiel, súčastí do zariadení pre chemický priemysel a je aj súčasťou čipov. Tantal a zliatiny tantalu sú uvedené aj v zozname položiek a technológií s dvojakým použitím. Nakoľko išlo o podozrenie zo spáchania trestného činu, prípad bol postúpený vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.

# Z rozhodnutí ÚPV SR

## Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 469-2020/II-86-2021 z 20. 10. 2021 (právoplatnosť 4. 11. 2021)

### ABSTRAKT

Prihláška slovnej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované služby z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich druhu, zamerania, charakteru a zemepisného pôvodu. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené výlučne slovným spojením „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ a ktoré bude príslušný spotrebiteľ vnímať ako festival, v rámci ktorého sú spotrebiteľom poskytované stravovacie služby atypickou formou v spojitosti so sprievodným hudobno-zábavným programom, je vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 41 a 43 označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré neposkytuje spotrebiteľom nič viac ako len priamu informáciu o druhu, zameraní, charaktere a zemepisnom pôvode týchto služieb. Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej prekážky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, odvolací orgán konštatoval, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám.

### ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark for services in Classes 35, 41 a 43. The Trademark and Design Department refused the application for all the services applied for because it is non-distinctive and descriptive. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark Division, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body found that the sign applied for „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ devoid of distinctive character and provides consumers with nothing more than direct information on the type, focus, nature and geographical origin of those services. As for the possibility of claiming that the sign has acquired distinctive character through use within the meaning of Article 5(2) of the Trademark Act, the Appeal Body found that by the submitted evidence the applicant did not prove that the sign applied for has acquired distinctive character in relation to the services for which registration is requested.

### Kľúčové slová

Označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – slovné označenie

### Keywords

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Descriptive – Article 5(1)(c) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – word mark

### Prihlásené označenie (POZ 469-2020)

**SLOVAK FOOD TRUCK FEST**

### Prihlásené označenie (POZ 469-2020)

trieda 35 – reklama

trieda 42 – zábava, športová a kultúrna činnosť

trieda 43 – stravovacie služby, prechodné ubytovanie

Prihláška slovnej ochrannej známky „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ bola prihlasovateľom podaná 24. februára 2020 pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) zamietnutá pre všetky nárokované služby. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich druhu, zamerania, charakteru a zemepisného pôvodu. Prihlásené označenie ako celok bude relevantnou verejnosťou vnímané ako všeobecná,

opisná informácia, že ide o festival konaný na Slovensku, pri ktorom sú jedlá a nápoje vydávané prostredníctvom mobilných stánkov (tzv. food truckov), a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných služieb. Uvedené vyplynulo z významu jednotlivých slov tvoriacich prihlásené označenie. Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky a uviedol, že prvostupňový orgán vyhodnotil prihlásené označenie a slová, z ktorých je tvorené, len povrchne v ich primárnom význame bez hlbšieho prepojenia a vzájomnej súvislosti.

Odvolací orgán, ktorý na základe podaného rozkladu preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré opisuje ich druh, zameranie, charakter a zemepisný pôvod, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“, t. j. spojením slov základnej slovnej zásoby anglického jazyka. Jednotlivé slová ako celok dávajú spotrebiteľovi jasný a jednoznačný význam, že ide o „slovenský festival, na ktorom sú pripravované a predávané jedlá priamo z na to upravených vozidiel (tzv. food truckov)“, pričom vzhľadom na význam slova „FEST“ budú spotrebiteľia očakávať aj hudobný, prípadne iný (napr. športový, zábavný) program.

Odvolací orgán odmietol tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán hodnotil jednotlivé slová prihláseného označenia povrchne a bez hlbšieho prepojenia a vzájomnej spojitosti, a že prihlásené označenie je originálne a umožňuje, aby si ho spotrebiteľia spojili práve s jeho službami. Poukázal na to, že z vyjadrení prihlasovateľa je zřejmé, že prihlásené označenie chápe v úplne rovnakom význame ako úrad, konkrétne že ide o festival, v rámci ktorého sú spotrebiteľom poskytované stravovacie služby atypickou formou prípravy jedál a nápojov typických aj pre územie Slovenska v atypicky upravených historických foodtruckoch v spojitosti so sprievodným hudobno-zábavným programom. S ohľadom na uvedené odvolací orgán uzavrel, že takýto význam je vo vzťahu k nárokoványm službám ako „zábava, športová a kultúrna činnosť; stravovacie služby“, ako aj vo vzťahu k súvisiacim službám „reklama; prechodné ubytovanie“ významom opisným bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda prihlásené označenie neposkytuje spotrebiteľom nič viac ako len priamu informáciu o druhu, zameraní, charaktere a zemepisnom pôvode týchto služieb.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že slovo „SLOVAK“ zdôrazňuje slovenský aspekt slávnosti, t. j. že v rámci takto označeného podujatia budú podávané o. i. typické slovenské jedlá, odvolací orgán uviedol, že samotná skutočnosť, že toto slovo môžu spotrebiteľia v prihlásenom označení vnímať vo viacerých významoch (napr. že ide o podujatie na Slovensku alebo že budú ponúkané špeciality zo

Slovenska), nie je podstatná, pretože obidva významy tohto slova sú vo vzťahu k nárokoványm službám opisné. Poukázal na to, že ani použitie ďalších slovných prvkov prihláseného označenia (FOOD TRUCK FEST) nie je ničím výnimočné, pretože spotrebiteľia ich budú okamžite a bez potreby ďalšieho uvažovania vnímať len v ich primárnom, teda vo vzťahu k nárokoványm službám prihláseného označenia v opisnom význame. Podľa odvolacieho orgánu prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm službám nie je ničím originálne a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, ale len ako opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného bolo preto v predmetnom prípade dôvodné konštatovať naplnenie zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že on ako prvý prišiel na Slovensko s myšlienkou a konceptom organizovania festivalu, na ktorom sa budú podávať jedlá priamo z tzv. food truckov a je jediným, kto prihlásené označenie na trhu používa, odvolací orgán uviedol, že skutočnosť, že určité označenie v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známkov nie je na trhu používané iným subjektom, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Doplnil, že absencia používania prihláseného označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. S ohľadom na uvedené uzavrel, že pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a že kvôli pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa uskutočnilo len 13 podujatí pod prihláseným označením (na podporu čoho predložil spolu s rozkladom po jednom výtlačku z profilových účtov na sociálnych sieťach facebook a instagram a štyri fotografie zo samotného podujatia), odvolací orgán poukázal na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je nárokové, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia bolo preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť



v období pred 24. februárom 2020. Na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených prihlasovateľom jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach odvolací orgán konštatoval, že predložené výtlačky ani fotografie nie sú datované, teda na základe nich nie je možné určiť, kedy sa uvedené podujatia uskutočnili. V tejto súvislosti pripomenul, že aj samotný prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že podujatia pod prihláseným označením sa uskutočnili v mesiacoch júl až september 2020, čo je pol roka po dátume podania prihlášky ochrannej známky. S ohľadom na uvedené bolo podľa odvolacieho orgánu zrejmé, že časovú podmienku potrebnú na preukázanie, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky ochrannej známky, nie je možné považovať za splnenú. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti odvolací orgán uzavrel, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal

nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška obrazovej ochrannej známky zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková*

## **Rozhodnutie predsedu úradu zn. OZ 227485/II-60-2022 z 10. 8. 2022 (právoplatnosť 19. 8. 2022)**

### **ABSTRAKT**

Ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnil podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb, odôvodnil tým, že nepretržite od roku 2003 používal nezapísané označenie „STARMANIA“ a pod týmto označením niekoľko desaťročí vystupovalo hudobné zoskupenie na Slovensku i v Čechách. Prvostupňovým rozhodnutím bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ nepreukázal naplnenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, konkrétne nepreukázal, že by mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“ pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by pred podaním prihlášky ochrannej známky mal právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“. Keďže nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

### **ABSTRACT**

The mark was registered for services in Classes 35, 39 a 41. An application for a declaration of invalidity of the trade mark was filed for all the services registered on the grounds that the applicant has used an unregistered sign continuously since 2003, already before the filing of the application of the mark as a musical group performing for several decades in Slovakia and the Czech Republic. The Department of Dispute Proceedings dismissed the application for a declaration of invalidity on the grounds that the applicant had not proved that the legal conditions were met. The Appeal Body, which came to the same conclusion about non-fulfilment of legal conditions, dismissed the appeal and confirmed the decision.

### **Kľúčové slová**

Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú – právo k nezapísanému označeniu § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – nesplnenie kumulatívnych podmienok – zamietnutie návrhu – zamietnutie rozkladu.

### **Keywords**

Invalidity proceedings – Earlier right according to Article 7(f) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Cumulative conditions has not been fulfilled – Application for invalidity rejected – Appeal dismissed.

**Nezapísané označenie****STARMANIA****Ochranná známka  
(OZ 227485)****STARMANIA****Nezapísané označenie**

činnosť hudobnej skupiny

**Napadnutá ochranná známka (OZ 227485)**

trieda 35 – organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; reklama; televízne reklamy; obchodný manažment v oblasti umenia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov

trieda 39 – osobná doprava, dovoz, doprava

trieda 41 – organizovanie živých vystúpení; rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie

Ochranná známka (s právom prednosti od 16. 3. 2007) bola do registra ochranných známok zapísaná 15. 4. 2010. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktorý sa týkal všetkých služieb v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bol úradu doručený 5. 3. 2018. Navrhovateľ podal návrh podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Jeho podanie odôvodnil tým, že nezapísané označenie „STARMANIA“ používal nepretržite od roku 2003 a pod týmto označením niekoľko desaťročí vystupovalo hudobné zoskupenie na Slovensku i v Čechách. Zároveň uviedol, že 31. augusta 2007 podal prihlášku slovnej ochrannej známky „STARMANIA“ (č. spisu POZ 6017-2007), ktorá bola zapísaná do registra ochranných známok pod č. 230660, pričom pri obnove jej platnosti sa dozvedel o ochrannej známke č. OZ 227485, teda o ochrannej známke, ktorej sa týka návrh na vyhlásenie neplatnosti. Prvostupňovým rozhodnutím bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ nepreukázal aktívnu legitimitáciu na podanie návrhu podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, teda nepreukázal, že by mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“ pred

dňom podania prihlášky ochrannej známky. Po preskúmaní dokladov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach dospel prvostupňový orgán k záveru, že tieto nepreukazujú prepojenie osoby navrhovateľa s nezapísaným označením a rovnako nepreukazujú vzťah medzi nezapísaným označením a širokou verejnosťou. Uvedené vyplynulo z toho, že na základe predložených dôkazov je zrejmé, že verejnosť vníma pod nezapísaným označením zoskupenie hudobníkov, ktorí rovnakým dielom prispievajú k prezentácii umeleckého výkonu, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že osoba navrhovateľa nebola v predložených nahratých programoch nijakým spôsobom zvýrazňovaná či stavaná do popredia hudobnej skupiny. Zároveň prvostupňový orgán poznamenal, že predložené dôkazy sa vzťahujú na obdobie 14 mesiacov počas rokov 2003 až 2004, teda nezapísané označenie nebolo navrhovateľom používané dlhodobo a kontinuálne pred podaním prihlášky ochrannej známky. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade prvostupňový orgán konštatoval, že nie je splnená jedna z podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ktoré musia byť splnené kumulatívne, splnenie ostatných podmienok tohto dôvodu nebolo posudzované, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konania.

Navrhovateľ v podanom rozklade za účelom preukázania kontinuálneho používania nezapísaného označenia a jeho prepojenia a osobitného postavenia v rámci formácie STARMANIA predložil ďalšie dôkazy v podobe odkazov na významné hudobné vydavateľstvo, ktoré už v roku 2004 (pred zápisom ochrannej známky) vydalo skupine album. Navrhovateľ uviedol, že pri dojednaní vydania albumu skupinu zastupoval (uzatváral a podpisoval všetky potrebné zmluvy a dokumenty) výhradne on. V tejto súvislosti poukázal na to, že na predloženej kópii obalu albumu je viditeľná zostava skupiny, teda aj jeho meno, čo svedčí o prepojení jeho a skupiny, ako aj o jeho poprednom postavení v rámci skupiny. Taktiež predložil čestné prehlásenia bubeníka skupiny a hudobníka, ktorý so skupinou pravidelne hrával a vystupoval na koncertoch. V tejto súvislosti poznamenal, že v skupine pravidelne vystupujú aj ďalšie známe osobnosti slovenského kultúrneho života. Široká spotrebiteľská verejnosť si podľa navrhovateľa nezapísané označenie mohla spojiť s jeho osobou aj počas koncertov tohto zoskupenia s významnými členmi skupiny Elán. S ohľadom na uvedené navrhovateľ zastal názor, že spojenie jeho osoby so skupinou STARMANIA a jej vnímanie v očiach spotrebiteľskej verejnosti je nespochybniteľné, a to už od roku 2003.

Odvolací orgán v súvislosti s uplatneným návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach konštatoval, že pre jeho úspešné uplatnenie je nevyhnutné súčasné, kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok obsiahnutých v predmetnom

ustanovení, pričom navrhovateľ musí v konaní preukázať, že mu pred podaním prihlášky ochrannej známky vzniklo právo k nezapsanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré nemá iba miestny dosah. Predpokladom vzniku práva k nezapsanému či inému označeniu používanému v obchodnom styku je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby – v preskúvanom prípade s osobou navrhovateľa. Navrhovateľ teda musí byť používateľom nezapsaného označenia (iného označenia používaného v obchodnom styku), ktoré v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo pre tovary a služby navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť, a to pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, proti ktorej návrh smeruje. Odvolací orgán ďalej uviedol, že dôkazné materiály musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia preukázať, že právo k nezapsanému označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky (t. j. v danom prípade pred 16. marcom 2007), musia obsahovať nezapsané označenie, musí z nich byť možné vyvodit' používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa. Za ďalšiu podmienku pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia označil zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb, čo vedie k pravdepodobnosti zámény ochrannej známky s nezapsaným označením.

Pokiaľ ide o dôkazné materiály predložené navrhovateľom (či už v rámci návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú alebo spolu s rozkladom), odvolací orgán po ich preskúmaní mal za preukázané, že slovenskej hudobnej skupine STARMANIA, ktorá vznikla pred podaním prihlášky ochrannej známky, boli v roku 2004 vydané dva albumy. Z údajov na obaloch CD je zrejmé, že skupinu tvorilo šesť, resp. sedem členov, pričom navrhovateľ pôsobil v skupine ako gitarista. Zároveň navrhovateľ bol aj producentom oboch albumov. Hudobná skupina účinkovala aj v televíznej relácii odvysielanej v rokoch 2003 až 2004, pričom jej jednotliví členovia neboli osobitne predstavovaní, s výnimkou jednej relácie, kde navrhovateľ vystupoval ako špeciálny hosť.

Na základe uvedeného odvolací orgán konštatoval, že označenie „STARMANIA“ bolo verejnosťou vnímané ako zoskupenie niekoľkých umelcov (hudobníkov a spevákov). I napriek tomu, že navrhovateľ bol producentom oboch

albumov hudobnej skupiny STARMANIA a podľa vyjadrení umelcov, ktorí vystupovali v rámci formácie STARMANIA, navrhovateľ viedol túto skupinu, z tejto skutočnosti nie je možné odvodiť, že by verejnosť vnímala činnosť hudobnej skupiny práve prostredníctvom osoby navrhovateľa, resp. si spájala pomenovanie hudobnej skupiny len s jedným z jej členov, a to práve s navrhovateľom. V tejto súvislosti tiež uviedol, že otázku získania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia pre tovary a služby konkrétneho poskytovateľa je potrebné posudzovať vždy z pohľadu spotrebiteľa, resp. zákazníka týchto tovarov a služieb, pričom napr. návštevníci podujatí (koncertov) či diváci sledujúci zábavný program nepoznajú detailne vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny, kto je ich zástupcom, ani nemajú vedomosť o tom, kto v mene skupiny uzatváral zmluvy s organizátormi či producentmi podujatí, resp. programov. Názov skupiny si spotrebiteľia spoja so všetkými členmi, ktorí svojou tvorbou prispeli k jej popularite a známosti, a nie len s jedným jej členom.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade nebolo preukázané vytvorenie väzby medzi označením hudobnej skupiny pozostávajúcej z viacerých členov iba s navrhovateľom ako jedným z členov skupiny, odvolací orgán v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatoval, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by pred podaním prihlášky ochrannej známky mal právo k nezapsanému označeniu „STARMANIA“, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Posudzovaním splnenia ostatných kumulatívnych podmienok uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nebolo dôvodné sa zaoberať, keďže, tak ako konštatoval aj prvostupňový orgán, toto by nemalo vplyv na výsledok konania.

Na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach zamietnutý, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková*



## Rozhodnutie POZ 904-2021/N-11-2022 zo 7. 2. 2022 (právoplatnosť 16. 3. 2022)

### ABSTRAKT

Namietateľ podal námietky z dôvodu skoršieho práva priemyselného vlastníctva (dizajnu) a z dôvodu nie dobrej viery podľa § 7 písm. h) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Keďže zverejnené označenie a dizajny namietateľa vytvárajú odlišný celkový dojem a podmienka zlého úmyslu prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia nebola preukázaná, úrad námietky zamietol.

### ABSTRACT

The opponent filed an opposition on the grounds of an earlier industrial property right (design) and bad faith under Article 7(h) and 7(j) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks. Considering that the overall impression produced by the contested sign and the designs is very different and that the applicant's dishonest intention at the time of filing the application has not been proven, the Office rejected the opposition.

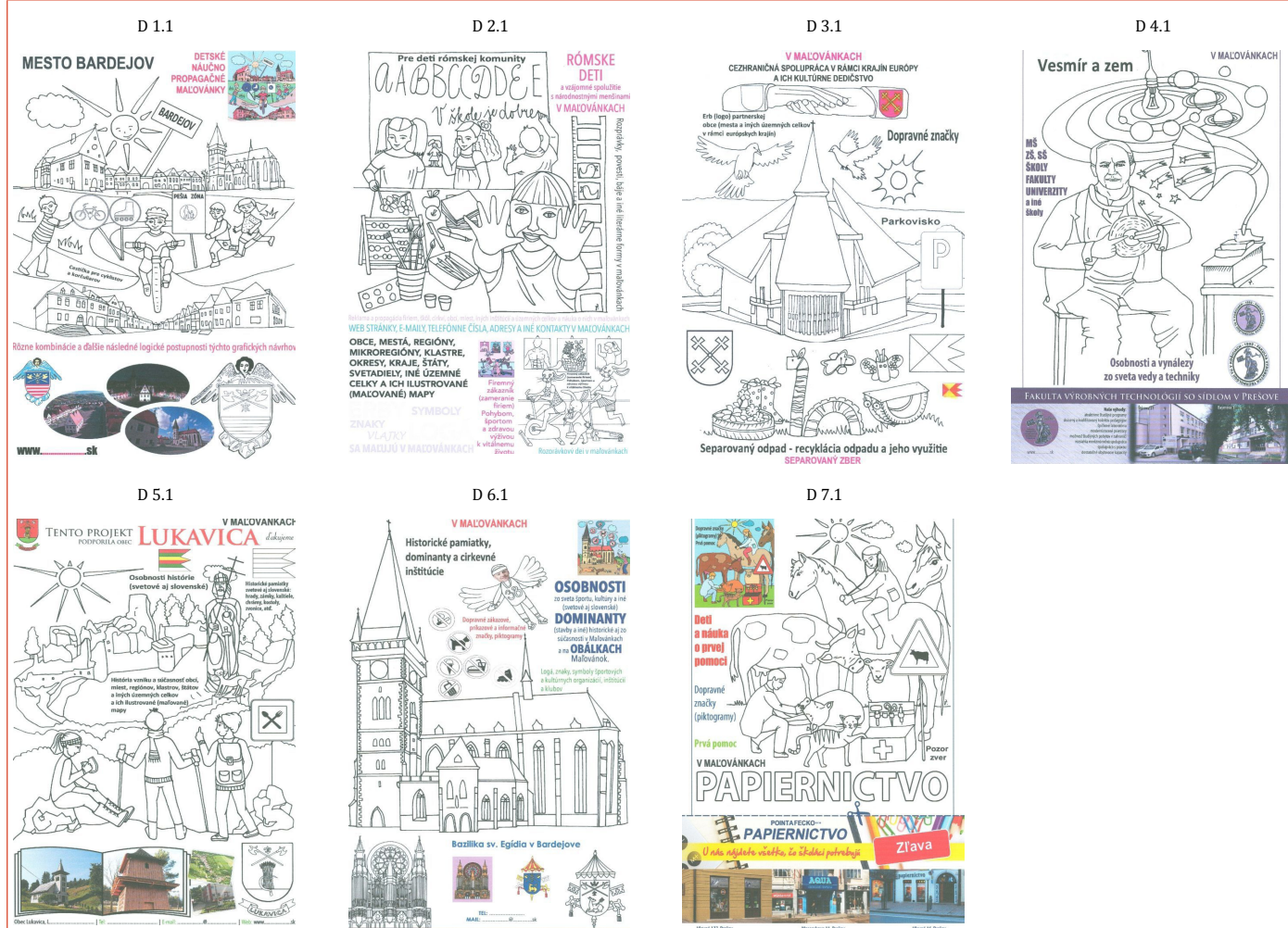
### Kľúčové slová

skorší dizajn – nie dobrá/zlá viera – osoba dotknutá na svojich právach – odlišný celkový dojem – nečestný úmysel na strane prihlasovateľa

### Key words

earlier design - bad faith - person whose rights are infringed - different overall impression - dishonest intention on the part of the applicant

## Dizajny namietateľa zapísaného dizajnu č. 28166





**Zverejnené označenie**

(POZ 904-2021)



Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 7.6.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 16, 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. h) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) a odôvodnil ich tým, že je od 7.7.2015 majiteľom dizajnu s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“, číslo 28166, pričom zverejnené označenie priamo napodobňuje tento dizajn.

Podľa názoru prihlasovateľa namietateľovi prekáža, že prihlasovateľ prichádza na trh s maľovankami, čo je len jeden z tovarov obsiahnutých v zozname prihlásených tovarov a služieb. Ďalej zdôraznil, že namietateľov dizajn – teda vonkajšia úprava výrobkov, ktorými sú konkrétne maľovanky, nemôže byť dôvodom na nezapísanie do registra slovného označenia s osobitou grafickou úpravou, ktorá sa v namietateľových maľovankách nevyskytuje.

Podľa § 7 písm. h) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

Z predloženého odôvodnenia podaných námietok vyplynulo, že namietateľ je majiteľom dizajnov D 1.1, D 2.1, D 3.1, D 4.1, D 5.1, D 6.1, D 7.1 zapísaného dizajnu č. 28166 s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“ so skorším právom prednosti ako má zverejnené označenie, a teda je majiteľom skorších práv priemyselného vlastníctva.

Dizajny namietateľa sú stelesnené vo výrobku, ktorým je náučná a propagačná maľovanka, určená na vymaľovanie pre malých maliarov. Obsiahnuté sú vyobrazenia rôznych miest a tém, aj slov a nápisy určujúce dané témy. Zo spôsobu ich stvárnenia vyplýva, že ide o predtlačené obrázky tvorené len obrysami, ktoré sú určené na vyplnenie farbami.

Zverejnené označenie tvoria graficky upravené slovné prvky „POZNÁVACIA MALOVANKA“ a je prihlásené pre rad tovarov a služieb v triedach 16, 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v triede 16 aj pre tovar „omalovánky“.

Pre potreby posúdenia, či by použitím zverejneného označenia mohli byť práva namietateľa k jeho dizajnom dotknuté, bolo potrebné vykonať porovnanie zverejneného označenia s dizajnmi namietateľa.

Dizajny namietateľa predstavujú vonkajšiu úpravu listov/hárkov papiera v tvare obdĺžnika orientovaného na výšku – teda maľovaniiek obsahujúcich rôzne usporiadané kresby v ich obrysoch, fotografie a nápisy.

Predmetné rozhodnutie obsahuje detailný opis všetkých vonkajších znakov jednotlivých dizajnov a tiež opis prvkov zverejneného označenia. Z ich vzájomného porovnania vyplynulo, že zverejnené označenie sa od dizajnov namietateľa odlišuje tým, že dizajny obsahujú množstvo rôznorodých prvkov, ktoré sa vo zverejnenom označení nenachádzajú, farebnosť je tiež rozdielna (dizajny obsahujú farebné písmená, vyfarbené obrázky, či fotografie). Predmetné dizajny neobsahujú také slovné prvky, ktoré tvoria zverejnené označenie. Dizajn D 1.1 obsahuje červený nápis „DETSKÉ NÁUČNO PROPAGAČNÉ MALOVÁNKY“ a zároveň ďalšie slovné a obrazové prvky vrátane fotografií. Dizajny D 2.1 až D 7.1 obsahujú do mnohých obrazových a slovných prvkov zakomponované aj slovné spojenie „V MALOVÁNKACH“. Uvedené slovné prvky obsiahnuté v dizajnoch namietateľa sa nezhodujú so slovnými prvkami zverejneného označenia, ich stvárnenie je odlišné a navyše sú zahrnuté do kompozície obsahujúcej mnoho ďalších slovných a obrazových prvkov, ktoré zverejnené označenie neobsahuje. V týchto súvislostiach bolo uvedené, že ochrana dizajnu sa jednak nevzťahuje na jeho názov (v predmetnom prípade „Náučná a propagačná maľovanka“), a zároveň predmetom ochrany dizajnov nie je ani obsah použitých pojmov, ale len grafická podoba a stvárnenie všetkých prvkov. Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami, ktoré nie sú obsiahnuté v dizajnoch namietateľa, ani ich grafické spracovanie sa nijakým spôsobom neobjavuje v dizajnoch. A naopak dizajny namietateľa majú znaky, ktoré ich odlišujú od zverejneného označenia (rôzne nápisy, obrázky, fotografie). Navyše, predmetom ochrany uvedených dizajnov je okrem spomínaných znakov celkový vzhľad hárku papiera s maľovankou. To znamená, že zverejnené označenie vyvoláva úplne odlišný celkový dojem ako dizajny namietateľa.

Napriek tomu, že dizajny namietateľa sa môžu vzťahovať na tovary zhodné s tovarmi, pre ktoré je okrem iných prihlásené aj zverejnené označenie, zverejnené označenie vyvoláva odlišný celkový dojem v porovnaní s dizajnmi namietateľa, na ktorých sa podané námietky zakladajú. Použitím zverejneného označenia na tovaroch a vo vzťahu k službám, pre ktoré je prihlásené, nemôžu byť práva namietateľa ako majiteľa uvedených dizajnov dotknuté.

Vzhľadom na uvedené, bolo konštatované nesplnenie podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatneným ustanovením § 7 písm. j) citovaného zákona, podľa ktorého sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere, namietateľ uviedol, že majitelia spoločnosti prihlasovateľa chránené dizajny namietateľa odkopírovali a využívajú namietateľom získané schopnosti, znalosti a informácie s cieľom osobne sa obohatiť na jeho úkor. Uvedeným konštatovaním namietateľ odôvodňoval to, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ nepredložil žiadne dôkazné materiály.

V danej súvislosti bolo nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uvedeného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Pre naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky označenia na zápis ako ochrannej známky.

Z predloženého odôvodnenia podaných námietok vyplynulo, že prihlasovateľ žiada o zápis do registra ochranných známk podaním prihlášky obrazového zverejneného označenia „POZNÁVACIA MAĽOVANKA“. Namietateľ je majiteľom zapísaného dizajnu č. 28166 s názvom „Náučná a propagačná maľovanka“. Dizajny namietateľa predstavujú vonkajšiu úpravu listov/hárkov papiera v tvare obdĺžnika orientovaného na výšku – teda maľovaniiek obsahujúcich rôzne usporiadané kresby v ich obrysoch, fotografie a nápisy. Z opisu ich vonkajších znakov a porovnania so zverejneným označením vyplynulo, že medzi zverejneným označením a dizajnmi namietateľa existujú zreteľné odlišnosti vedúce ku konštatovaniu, že celkový dojem, ktorý vyvoláva

zverejnené označenie a dizajny namietateľa, sú odlišné a k zásahu do práv namietateľa tak nemôže dôjsť.

Hoci namietateľ tvrdil, ale nepreukázal žiaden vzťah, či nejakú personálnu spojitost' medzi ním a prihlasovateľom, prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že osobné spoznanie sa prihlasovateľa a namietateľa, ale ani to, že prihlasovateľ sa zoznámil s tvorbou namietateľa, nie je samo osebe dôvodom na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia. V tejto súvislosti bolo potrebné poukázať na to, že samotná vedomosť, ako jeden z faktorov pri skúmaní, či prihláška zverejneného označenia nebola podaná

v dobrej viere, nie je v súlade s judikatúrou postačujúca, aby bolo možné námietkam na základe uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach vyhovieť. Nevyhnutné je súčasné preukázanie úmyslu prihlasovateľa, že konal nečestne, s úmyslom spôsobiť namietateľovi ujmu a získať neoprávnenú výhodu vo svoj prospech.

Namietateľ nepreukázal, že jeho práva plynúce zo zapísaného dizajnu sú na trhu známe, aby v dôsledku ich známosti bolo možné konštatovať úmysel prihlasovateľa získať nespravodlivú výhodu v spojitosti s jeho označením a na úkor namietateľa. V konaní neboli predložené žiadne dôkazy o tom, že by sa prihlasovateľ snažil brániť namietateľovi v používaní jeho dizajnu alebo ho nejakým spôsobom blokoval, či brániť mu v jeho podnikateľských aktivitách.

Keďže namietateľ svoje tvrdenia o konaní prihlasovateľa v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo spôsobiť namietateľovi ujmu, či zasiahnuť do jeho práv nepreukázal, námietkový dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach nebolo možné posúdiť ako dôvodný.

Námietkam nebolo z uvedených dôvodov vyhovieť a boli zamietnuté.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala Mgr. Danka Gašperanová*

# Z rozhodnutí Centra ADR (doménové spory)

<arla.sk>

Rozhodnutie 36/2022 z 13. apríla 2022

## SUMMARY

The Complainant sought domain name transfer of the domain <arla.sk> from the Holder onto him due to the alleged interference with his rights to the word trade mark „ARLA“ with effects in Slovakia (inter alia). The Domain was used through a geo-targeting by its redirecting to affiliate websites. The Domain <arla.sk> was found identical with the trade mark „ARLA“ with likelihood of confusion. The Holder did not prove his legitimate right or interest to the Domain. The Complainant demonstrated a lack of good faith of the Holder by the fact that the Domain has been used with an aim to make unauthorized profits (commissions from sales at affiliate websites) and attract customers to third parties competing websites (affiliate websites). At the same time, the Domain prevented the Complainant from exploiting its trade mark within the Domain and the Holder committed such domain blocking repeatedly as proven by the Complainant. With regard to the fulfilment of all conditions set out in the ADR Rules, the Expert granted the proposal and ordered the transfer of the Domain to the Complainant.

## Kľúčové slová

zhodnosť označení, pravdepodobnosť zámieny, neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, nedostatok dobrej viery, opakované nekalé jednanie, geo-targeting, affiliate marketing

## Keywords

identity of signs, likelihood of confusion, bad faith, lack of right or legitimate interest, repeated misconduct, geo-targeting, affiliate marketing

**Doména:** <arla.sk>

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 36/2022, 13. apríla 2022

**Rozhodoval expert Centra ADR<sup>1</sup>:** JUDr. Tomáš Klinka

**Citácia v iných rozhodnutiach:** Doteraz necitované v iných rozhodnutiach

**Citácia v literatúre:** Doteraz necitované v literatúre

**Odkaz na celé znenie rozhodnutia:**

[https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2022/05/Arla\\_Rozhodnutie\\_na-zverejnenie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2022/05/Arla_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf)

## Vybrané právne vety

„Držiteľ nijakým spôsobom netvrdil ani nepreukazoval, že by mu k doméne, respektíve chránenému označeniu

prináležalo nejaké právo alebo legitímny záujem. Tvrdenie držiteľa, že doména má predstavovať skratku jeho budúceho projektu (pozri bod 25 tohto rozhodnutia), považujem za nepreukázané a neurčité. Držiteľ vôbec nekonkretizoval, aký projekt na doméne plánuje prevádzkovať, aký má byť jeho názov (so skratkou v podobe domény), a preto toto jeho tvrdenie nemôžem vyhodnotiť v prospech držiteľa. Držiteľovi nesvedčí ani žiadna zo situácií, ktoré sú ako príklad vymenované v čl. 3.3 Pravidiel ADR (pozri bod 35 tohto rozhodnutia). Je potrebné uviesť, že za iných okolností, ako sú preukázané v tomto konkrétnom prípade, najmä ak by nebolo tzv. geo-targetingu s presmerovaním na tzv. affiliate webové stránky, presmerovanie domény pri prístupe zo slovenskej IP adresy na webovú stránku spoločnosti poskytujúcej tovary alebo služby označované chráneným označením by som mohol považovať za splnenie legitímneho záujmu v zmysle čl. 3.3.2 Pravidiel ADR. Ale v kontexte tohto prípadu musím klásť osobitný dôraz na dikciu spomínaného článku 3.3.2 Pravidiel ADR:

<sup>1</sup> Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku ADR.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

„... v spojení s dobromyselným ponúkaním tovarov a služieb...“, podčiarkujúc požiadavku dobromyselnosti. Táto požiadavka dobromyselnosti sa podľa môjho názoru pritom nevzťahuje len na prevádzkovateľa webových stránok <https://www.rvplast.sk/>, o ktorom nemám dôvod pochybovať, ale aj na samotného držiteľa. Je to totiž práve držiteľ, kto má presmerovanie domény vo svojej výlučnej moci, čo napokon aj sám potvrdil (pozri bod 27 tohto rozhodnutia).“ (bod 53)

„Vo všeobecnosti platí, že priestor na dobrú vieru držiteľa domény je tým užší, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť chráneného označenia, resp. tých jeho prvkov, ktoré sú zhodné alebo podobné s prvkami domény, a je prakticky úplne eliminovaný v prípade konštatovania dobrého mena chráneného označenia, samozrejme vždy za predpokladu nedostatku držiteľovho práva alebo legitímneho záujmu k doméne.“ (bod 57)

„Tieto dve skutočnosti – časová prednosť a zvýšená rozlišovacia spôsobilosť – samy osebe síce nezakladajú prezumpciu o tom, že držiteľ v čase registrácie domény (23. 1. 2020) vedel alebo mohol vedieť o zhodnom chránenom označení, i keď priestor na dobrú vieru držiteľa pomerne výrazne zužujú. Až v spojení s ďalšími preukázateľnými skutočnosťami, tzv. geo-targeting s presmerovaním domény na tzv. affiliate webové stránky (pozri body 9 až 13 tohto rozhodnutia), môžem konštatovať jednoznačné preukázanie nedostatku dobrej viery držiteľa pri používaní domény. Týmto spôsobom totiž zo strany držiteľa dochádzalo k zneužívaniu domény na nepoctivé účely so zámerným cieľením na dánskych spotrebiteľov prístupujúcich na doménu z IP adres z územia vybraných 21 členských štátov EÚ mimo Slovenska (tzv. geo-targeting), pričom držiteľ za takto realizované nákupy tovarov vrátane konkurenčných tovarov (!) dostával províziu v nezistenej výške (tzv. affiliate webové stránky). Podľa môjho názoru je nepochybné, že takéto používanie domény predstavuje konanie v zlej viere držiteľa a zároveň je naplnený jeden príklad z uvedených situácií zlej viery v zmysle čl. 3.4.4 Pravidiel ADR (pozri bod 36 tohto rozhodnutia). V tejto súvislosti ešte poznamenávam, že Pravidlá ADR a ani doterajšie odborné rozhodnutia expertov nijakým spôsobom nevyklúčujú, aby boli pri vyhodnocovaní otázky (ne)dobrej viery držiteľa zohľadnené aj také skutočnosti, ktoré sa prejavujú, resp. sú viditeľné len pri prístupovaní na doménu z IP adresy mimo územia Slovenska. Dokonca už v rozhodnutí z 1. 2. 2018 v konaní č. 1/2017 Vogue – i keď v súvislosti s teritorialitou chráneného označenia – Panel expertov ADR uviedol: „Pokiaľ sťažovateľ nepreukáže existenciu výnimočnej situácie (napr. o jasnom používaní stránky pre výlučne alebo v zásadnej miere cudzie územie), predpokladá sa, že jediným relevantným právom na osvedčenie práva k označeniu je právo platné na území Slovenskej republiky.“ (bod 60)

„Ďalej som vzal do úvahy skutočnosť, na ktorú správne poukazoval sťažovateľ, že držiteľ sa opakovane zapojil do konania, kedy si neoprávnene registroval doménu pri absencii práva a legitímneho záujmu k nej: altinget.sk, barons.sk, gyldendal.sk, pricerunner.sk (bod 14 tohto rozhodnutia). Napriek tomu, že nejde o judikované doménové spory, som toho názoru, že aj registrácia, resp. držba týchto domén držiteľom svedčí o systematickom a hromadnom obsadzovaní potenciálne hodnotných domén s cieľom blokovat' oprávneného majiteľa práv (tzv. domain grabbing), a to dokonca opätovne v spojení s tzv. geo-targetingom a opätovným cieľením na dánskych spotrebiteľov. S ohľadom tak na všetky známe okolnosti je nanajvýš nepravdepodobné, že by mal držiteľ súhlas majiteľa príslušných práv (najmä ochranných známkov uvedených v bode 14 tohto rozhodnutia) na ich registráciu, resp. držbu. Držiteľ teda naplnil skutkovú podstatu v zmysle čl. 3.4.2 písm. a) Pravidiel ADR, že doména bola zaregistrovaná alebo získaná s cieľom zabrániť sťažovateľovi použiť chránené označenie v rámci zodpovedajúcej domény, pričom sa držiteľ zapojil do takéhoto nekalého jednania (konania) opakovane.“ (body 61 a 62)

### Zhrnutie a význam rozhodnutia

Sťažovateľ požiadal o prevod domény <arla.sk> z jej držiteľa na seba, a to z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv z ochrannej známky „ARLA“ s účinkami aj v Slovenskej republike. Doména bola v čase podania návrhu používaná, a to s využitím geo-targetingu presmerovaním na affiliate webové stránky. Expert konštatoval zhodnosť chráneného označenia s doménou a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Subjektívne právo ani legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané, najmä pre nedostatok dobromyselnosti na strane držiteľa. Sťažovateľ dostatočne preukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom, konkrétne doména bola používaná s cieľom dosiahnuť neoprávnený zisk (provízie z affiliate webových stránok) tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi doménou a chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet tretej osoby (prevádzkovateľov affiliate webových stránok). Zároveň bolo preukázané aj získanie domény s cieľom zabrániť sťažovateľovi použiť chránené označenie v rámci zodpovedajúcej domény, pričom držiteľ sa zapojil do takéhoto nekalého jednania opakovane, pričom všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že ide o tzv. domain grabbing. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Je potrebné uviesť, že v doterajšej praxi Centra ADR nebola riešená obdobná situácia tzv. geo-targetingu. Doména <arla.sk> bola totiž nastavená tak, že obsah, ktorý sa



užívateľovi internetu zobrazí po jej zadaní do webového prehliadača, je závislý od lokality, z ktorej na ňu užívateľ internetu vstupuje (tzv. geo-targeting). Pri vstupe na doménu z IP adres nachádzajúcich sa na území 21 rôznych štátov EÚ (v ktorých sú ochranné známky ARLA taktiež platné), sa užívateľovi zobrazia webové stránky v dánčine. Tieto webové stránky obsahujú tzv. „affiliate odkazy“ na rôzne dánske webové stránky (.dk), ktoré ponúkajú na predaj rôzne výrobky vrátane doplnkov stravy vo forme vitamínov a minerálov, teda zhodné alebo podobné výrobky, pre ktoré sú zapísané ochranné známky ARLA. Sťažovateľ predložil

ako dôkaz videozáznam snímajúci obrazovku užívateľa s viditeľným kurzorom pri jednotlivých preklikoch z domény, kde v reťazci znakov objavuje aj „affiliate“.

Ide teda o sofistikovaný spôsob komerčného zneužívania slovenskej domény pri celení na zákazníkov z Dánska. Požiadavka preukázania nedostatku dobrej viery držiteľa pri používaní domény predstavuje dostatočne širokú kategóriu, aby pod ňu spadalo aj takéto správanie držiteľa domény, ktorý následne ani nedokázal predložiť expertovi objektívne udržateľné vysvetlenie.

### <1xbet.sk>

#### Rozhodnutie 17/2019 z 18. novembra 2019

##### SUMMARY

The Complainant requested that a domain name <1xbet.sk> be transferred from its current Holder to itself on the basis of an alleged threat of interference with its rights to word and figurative trademarks „1xbet“ with respect to the European Union, thus also in the Slovak Republic. Both trademarks were filed with right of priority more than 2,5 years before the registration of the disputed Domain by the Holder. At the time of submission and decision about the complaint by the Expert, the <1xbet.sk> domain was not publicly used. The Expert stated the identity and similarity of the 1xbet trademarks with the <1xbet.sk> domain and the resultant likelihood of confusion between them. The well-known reputation of Protected Mark within Slovak Republic territory or in relation to Slovak Republic, was not proved. The Holder did not prove any right or legitimate interest concerning the Domain, in particular for the purpose of preventing the Complainant from using the Protected Mark within the corresponding Domain, for the purpose of disrupting the economic activities of the Complainant or to make an unlawful profit. The very fact that the Holder does not use the Domain, linked to the Complainant's concern of threat of law and otherwise unsubstantiated expressions about the speculative registration for the purpose of resale or rent the Domain, are not sufficient objective facts (evidence) leading to the conclusion that the Expert could state the lack of good faith. An Expert cannot supplement or search for substantive facts or evidence as it is the duty of the Party. By declaring non-compliance with all the necessary conditions laid down in the ADR Rules, the Expert rejected the proposal in its entirety.

##### Kľúčové slová

podobnosť označení; nedostatok dobrej viery; pravdepodobnosť zámeny; ochranná známka; neexistencia práva alebo legitímneho záujmu, krátkodobé nevyužívanie domény

##### Keywords

similarity of signs, likelihood of confusion, trademark, bad faith, burden of proof, lack of right or legitimate interest, short term non-use of the domain

**Doména:** <1xbet.sk>

**Číslo a dátum rozhodnutia:** 17/2019, 18. novembra 2019

**Rozhodoval expert Centra ADR<sup>2</sup>:** JUDr. Ľubomír Lukič

**Citácia v iných rozhodnutiach:** Citované v odbornom rozhodnutí experta č. 23/2020 (tam bod 44)

**Citácia v literatúre:** Doteraz necitované v literatúre

**Odkaz na celé znenie rozhodnutia:**

[https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/12/1xbet\\_Rozhodnutie\\_na-zverejnenie.pdf](https://adr.eisionline.org/wp-content/uploads/2019/12/1xbet_Rozhodnutie_na-zverejnenie.pdf)

<sup>2</sup> Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (Centrum ADR) predstavuje zložku European Information Society Institute (EISI), ktorá s účinnosťou od 1. 9. 2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory v doméne .sk podľa Pravidiel ADR a Rokovacieho poriadku ADR.

Užitočné odkazy: : <https://adr.eisionline.org/sk/zakladne-dokumenty-adr/>, <https://adr.eisionline.org/sk/zoznam-expertov/>, <https://adr.eisionline.org/sk/faq-2/>

### Vybrané právne vety

„Domnienku vedomosti držiteľa o existencii ochranných známk stážovateľa nemožno vyvodit' zo samotného faktu, že ochranné známky majú dátum prednosti viac ako 2,5 roka skôr, ako došlo k registrácii domény držiteľom. Hypotetickým akceptovaním tohto predpokladu by sme popreli osobitný význam inštitútu dobrej viery v známkovom práve, keď by sme ho fakticky rozšírili na akékoľvek zhodné alebo podobné neskoršie ochranné známky, čo je v priamom rozpore s § 7 zákona o ochranných známkach, ktoré rozlišuje celý katalóg tzv. relatívnych dôvodov odlišných od nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky.“ (bod 48)

„Je nesporné, že držiteľ po registrácii domény až do času vydania tohto rozhodnutia (čo predstavuje dobu približne jedného roka a 6 mesiacov) doménu aktívne navonok nevyužíval, čo môže naznačovať pochybnosti o dobrej viere držiteľa. Teda znak osobitnej skutkovej podstaty podľa čl. 3.4.2. písm. b) Pravidiel ADR týkajúci sa doby nepoužívania domény nebol naplnený, nakoľko od registrácie domény držiteľom neuplynula doba dvoch rokov.“ (bod 50)

„Stážovateľ v nevyužívaní domény vidí náznaky blokačného konania, ktorého účelom je narúšanie hospodárskej činnosti stážovateľa, ktoré sa prejavuje v bránení stážovateľovi otvorene ponúkať svoje služby potencionálnym zákazníkom, ale toto svoje tvrdenie nijako bližšie nerozvinul a ani nepreukázal. Stážovateľ rovnako nijako nepreukázal, že držiteľ mal vedomosť o činnosti, podnikaní stážovateľa. Zo samotného nepoužívania domény držiteľom, na ktorej sa navyše nenachádza žiaden relevantný obsah, nemožno bez ďalšieho skonštatovať, že doména bola zaregistrovaná alebo získaná so zámerom narušenia hospodárskej činnosti stážovateľa.“ (bod 51)

Stážovateľ požiadal o prevod domény <1xbet.sk> z jej držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv zo slovnej a obrazovej ochrannej známky EÚ „1xbet“ s účinkami v celej EÚ, teda aj v Slovenskej republike. Obidve ochranné známky boli prihlásené s právom prednosti viac ako 2,5 roka pred registráciou domény držiteľom. V čase podania návrhu a vydania rozhodnutia experta nebola doména <1xbet.sk> verejne používaná. Expert konštatoval zhodnosť a podobnosť ochranných známk „1xbet“

s doménou <1xbet.sk> a existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Všeobecná známosť chráneného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nebola preukázaná. Subjektívne právo alebo legitímny záujem k doméne neboli držiteľom preukázané. Stážovateľ však dostatočne nepreukázal nedostatok dobrej viery pri získaní a používaní domény držiteľom, najmä cieľ zabrániť stážovateľovi použiť chránené označenie, zámer narušiť jeho hospodársku činnosť alebo dosiahnuť neoprávnený zisk. Samotný fakt, že držiteľ nepoužíva doménu, spojený s obavou stážovateľa z ohrozenia práva a inak nepodloženými vyjadreniami o špekulatívnej registrácii na účely následného predaja alebo prenájmu domény nie sú dostatočnými objektívnymi skutočnosťami (dôkazmi), na základe ktorých by expert mohol urobiť záver o nedostatku dobrej viery. Expert nemôže dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide o povinnosť strán. Konštatujúc nesplnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR expert návrh v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutím vo veci domény <1xbet.sk> tak došlo k ďalšiemu jasnému potvrdeniu už dvoch záverov už skôr naznačených v predchádzajúcich rozhodnutiach, napr. v rozhodnutí č. 7/2019 <petrzalskenoviny.sk> z 21. 06. 2019:

Z Pravidiel ADR, najmä z bodu 3.2 druhá veta v spojení s bodom 3.1.3 písm. b), jednoznačne vyplýva, že je len na stážovateľovi, či a ako preukáže nedostatok dobrej viery držiteľa pri registrácii, získaní a používaní domény. Navyše expert, ktorému je zverené rozhodovanie v doménovom spore, si nemôže sám dopĺňať ani vyhľadávať podstatné skutkové tvrdenia či dôkazy, keďže ide v zmysle § 15 rokovacieho poriadku o povinnosť strán, pričom vo vzťahu k absencii dobrej viery držiteľa ide o povinnosť stážovateľa.

Samotná časová prednosť chráneného označenia (ochrannej známky) pred dátumom registrácie, resp. nadobudnutia domény nepreukazuje nedostatok dobrej viery držiteľa domény, a to dokonca ani v prípade krátkodobu (tzn. do 2 rokov) trvajúcej nečinnosti, resp. neaktivity držiteľa na doméne, ktorá nie je verejne používaná, tzn. ostáva bez obsahu. Pri absencii ďalších skutkových tvrdení a dôkazov tak nemožno automaticky hovoriť o blokačnom konaní zo strany držiteľa.



# Správy z ÚPV SR

## Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu – 2023

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na **november 2023** a o presnom termíne vás budeme v predstihu informovať.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva úradu písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.), dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) a podpísaným poučením o spracovaní osobných údajov. Uvedené podklady sa podávajú úradu najneskôr do **7. októbra 2023** na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica. Všetky informácie nájdete na našom webovom sídle.

## Titul efektívny používateľ modelu CAF

ÚPV SR absolvoval 8. 11. 2022 externú spätnú väzbu modelu CAF s účasťou externého hodnotiteľa Ing. Pavla Večeřu z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), podpredsedu ÚPV SR Mareka Samoša ako garanta modelu CAF, tímu CAF, metodika a zainteresovaných strán.

**Úrad opätovne získal titul efektívny používateľ modelu CAF pre ÚPV SR platný dva roky.**

Veríme, že zmeny budú efektívnym a kvalitným prínosom pre všetky interné i externé zainteresované strany.

Ďakujeme ÚNMS SR za profesionálnu spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu.

## Ochranu dizajnov čakajú zmeny

Európska komisia predkladá návrh na zrevidované pravidlá, vďaka ktorým bude ochrana dizajnov lacnejšia, rýchlejšia a jednoduchšia v celej Európe. Táto smernica modernizuje 20 rokov starý legislatívny rámec dizajnov Spoločenstva, no upravuje aj národné podmienky a pravidlá ochrany. Nasledujúce návrhy vyplývajú z akčného plánu duševného vlastníctva, ktorý bol prijatý v roku 2020.

Podľa nových pravidiel **sa bude môcť pri prihláškach dizajnov využiť aj možnosť videosúborov alebo možnosť zlučovať viac ako jeden dizajn v jednej prihláške.** Nové pravidlá prinesú aj **zníženie poplatkov** za prvých desať rokov ochrany. Cenová dostupnosť pomôže najmä zapísaniu dizajnov Spoločenstva pre individuálnych dizajnérov a malé a stredné podniky. Ďalším z cieľov je harmonizovať postupy a vytvoriť väčšiu kompatibilitu medzi úrovňou európskej a národnej ochrany. Dôležitá zmena umožňuje **reprodukcii primárnych dizajnov na účely opravy.** To je dôležité hlavne v oblasti automobilového priemyslu, náhradných dielov a opravárenského sektora. Zmena by sa však mala týkať len novoregistrovaných dizajnov.

Pripravené návrhy budú zaslané Európskemu parlamentu a Rade. V prípade prijatia návrhov a ich zaradenia do legislatívy, budú musieť členské štáty EÚ implementovať nové pravidlá do vnútroštátneho práva najneskôr do dvoch rokov.



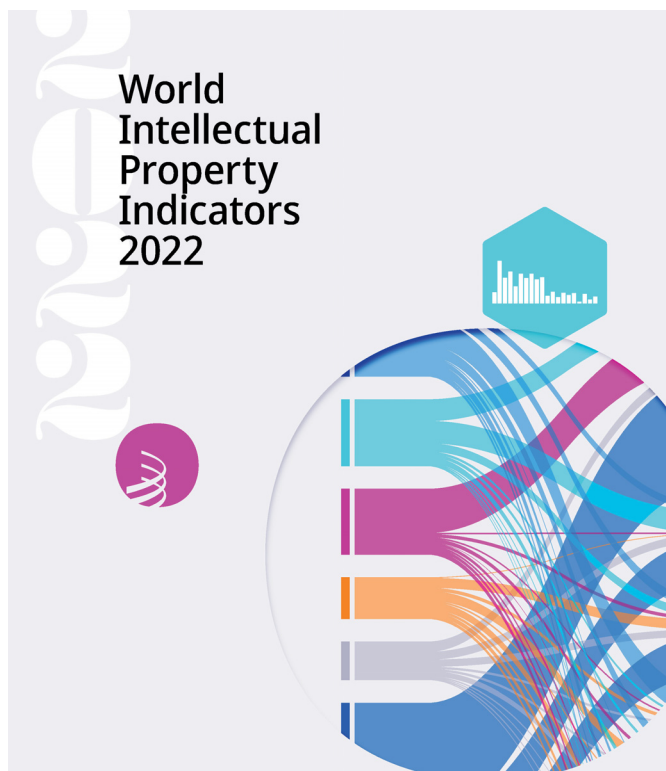




## Správy z WIPO

### Prihlášky predmetov priemyselných práv dosiahli v roku 2021 historické maximá

Prihlášky týkajúce sa patentov, ochranných známok a dizajnov dosiahli v roku 2021 novú úroveň a ukázali odolnosť globálneho inovačného ekosystému počas pandémie COVID-19.



Správa WIPO „World Intellectual Property Indicators“ ukázala, že napriek trendu predchádzajúcich hospodárskych poklesov bolo množstvo prihlášok počas vrcholiacej pandémie COVID-19 v roku 2020 vysoké a dokonca v roku 2021 ešte prudko vzrástlo.

Inovátori z celého sveta podali v roku 2021 **3,4 milióna patentových prihlášok**, čo je o 3,6 % viac ako v predchádzajúcom roku, pričom úrady v Ázii obdržali 67,6 % všetkých prihlášok na celom svete.

Väčšina krajín rovnako zaznamenala v roku 2021 aj nárast v registrácii ochranných známok, pričom v roku 2021 bolo na celom svete **18,1 milióna ochranných známok**, čo predstavuje nárast o 5,5 % v porovnaní s rokom 2020. Nárast registrácie nových ochranných známok sa zhodoval s rozmachom podnikateľských aktivít a obchodov s rizikovým kapitálom vyvolaným prerušením pandémie. Aktivita prihlasovania dizajnov vzrástla o 9,2 %.

„Najnovšie údaje WIPI ukazujú pokračujúci a trvalý rast prihlášok ochrany predmetov duševného vlastníctva, poháňaný najmä nárastmi z Ázie, pričom ostatné regióny majú tiež prevažne stúpajúci trend,“ povedal generálny riaditeľ WIPO Daren Tang. „Sila prihlasovania duševného vlastníctva počas pandémie ukázala, že ľudia na celom svete pokračovali v inováciách a tvorení napriek ekonomickým a sociálnym narušeniam spôsobeným pandemiou,“ dodal.

Celú správu nájdete na webe [WIPO](https://www.wipo.int).

Foto: wipo.int

### WIPO prichádza s novou publikáciou venovanou zeleným technológiám

WIPO spustilo prvé vydanie svojej „zelenej technologickej knihy“, ktorá sa zameriava na prispôbenie sa zmene klímy, pričom stavia tieto opatrenia na rovnakú úroveň s opatreniami na zmiernenie klimatických dopadov.

Táto nová vlajková loď je súčasťou dlhodobého úsilia organizácie zabezpečiť, aby inovácie, technológie a duševné vlastníctvo boli v popredí boja proti zmene klímy.

### Green Technology Book 2022 Solutions for climate change adaptation



**Green Technology Book** vzniká v spolupráci s partnermi Climate Technology Center and Network (CTCN) a Egyptskou akadémiou vedeckého výskumu a technológií (ASTR).



Prvé vydanie knihy o zelených technológiách sa zameriava na tri oblasti, v ktorých je riešenie klimatických vplyvov obzvlášť naliehavé: poľnohospodárstvo a lesníctvo, pobrežné regióny a mestá. Ide o praktickú príručku, ktorá predstavuje 200 v súčasnosti dostupných, ako aj špičkových technológií, ktoré sú stále vo vývoji. Táto „živá publikácia“ stavia na práci platformy WIPO GREEN, ktorá spája tvorcov zelených technológií z celého sveta s ľuďmi, ktorí hľadajú riešenia šetrné k životnému prostrediu.

Celú publikáciu nájdete na webovom sídle [WIPO](https://www.wipo.int).

Foto: wipo.int

### Global Innovation Index 2022: Švajčiarsko, USA a Švédsko vedú v rebríčku Global Innovation Ranking; Čína sa blíži k top 10; India a Turecko stúpajú rýchlo

Švajčiarsko, Spojené štáty, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko sú podľa globálneho inovačného indexu WIPO 2022 (GII) najinovatívnejšími svetovými ekonomikami, pričom Čína je na prahu 10 najlepších. Ostatné rozvíjajúce sa ekonomiky tiež vykazujú konzistentné výsledky a silný výkon, a to aj vrátane Indie a Turecka, ktoré sa do top 40 dostali prvýkrát.

Správa ukazuje, že výskum a vývoj (R&D) a ďalšie investície, ktoré poháňajú celosvetové inovačné aktivity, v roku 2021 naďalej rástli aj napriek pandémie COVID-19.

#### Medzi kľúčové zistenia GII patria:

- Najväčšie globálne korporátne výdavky na výskum a vývoj boli v roku 2021 o takmer 10 percent vyššie, a to 900 miliárd USD.
- Investície do globálneho výskumu a vývoja v roku 2020 rástli tempom 3,3 percenta, ale spomalili sa z historicky vysokého 6,1 % rastu výskumu a vývoja zaznamenaného v roku 2019. Vládne rozpočtové prostriedky pre krajiny s najvyššími výdavkami na výskum a vývoj vykázali v roku 2020 silný rast. Pokiaľ ide o vládne rozpočty na výskum a vývoj, obraz bol rôznorodejší, pričom výdavky rástli v Kórejskej republike a Nemecku, ale klesali v USA a Japonsku.
- Obchody s rizikovým kapitálom (VC) vzrástli v roku 2021 o 46 % a zaznamenali úroveň porovnateľnú s rokmi internetového boomu koncom 90. rokov. Latinská Amerika a regióny Karibiku a Afriky sú svedkami najsilnejšieho rastu rizikového kapitálu. Výhľad VC na rok 2022 je však triezvejší; sprísnenie menovej politiky a vplyv na rizikový kapitál povedie k spomaleniu jeho rastu.

Celú správu nájdete na webových stránkach [WIPO](https://www.wipo.int).



## Správy z EPO

### Kedy vstúpi jednotný patent do platnosti a aké to bude mať dôsledky na prihlasovateľov

Zavedenie jednotného patentového systému do praxe na jar 2023 znamená začiatok novej éry ochrany patentov v Európe.

Podľa Európskeho patentového úradu prinesie jednotná patentová ochrana pre prihlasovateľov, krajín zapojených do systému, viacero výhod, ktoré v konečnom dôsledku môžu znamenať stimuláciu vedy, výskumu a investícií do inovácií, čím môže Európa len prosperovať.

Konferencia pod hlavičkou Európskeho patentového úradu, Európskej komisie a francúzskeho ministerstva hospodárstva načrtla hlavné plusy systému jednotného patentu:

- **Zníženie vstupných nákladov**
- **Zníženie administratívnej záťaže**
- **Zavedenie špecializovanej patentovej jurisdikcie**
- **Zníženie byrokratickej záťaže pre vynálezcov**
- **Stimulácia výskumu, vývoja a investícií do inovácií**
- **Vyššia hodnota vynálezov**
- **Účinnější vymožitelnosť práv duševného vlastníctva**



Z pohľadu Slovenskej republiky má nový systém aj svoje negatíva. Prvá generácia európskych patentov s jednotným účinkom bude nadobúdať jednotný účinok v 17 zúčastnených členských štátoch, ktoré už ratifikovali Dohodu o jednotnom patentovom súde. Slovenská republika Dohodu o Jednotnom patentovom súde zatiaľ neratifikovala. Ratifikačný proces bol prerušený uznesením vlády SR č. 574 z 13. decembra 2017 z dôvodu otázky ekonomickej výhodnosti zavedenia systému v SR, ako aj ústavnoprávnych dôsledkov ratifikácie dohody týkajúcej sa najmä práva na spravodlivý súdny proces.

Je potrebné zdôrazniť, že výška súdnych poplatkov a náhrada právnych trov protistrany, ktoré nový systém zavádza, je pre slovenské malé a stredné podniky likvidáčná. V rámci stratégie výskumu, vývoja a inovácií sa plánuje predmetnej téme venovať pozornosť a budú sa analyzovať dopady účinku jednotného patentu.

Celý záznam z konferencie nájdete na [YouTube](#).

Foto: epo.org

## Nová štúdia EPO o ženách – vynálezkyňami

Európsky patentový úrad (EPO) zverejnil v utorok 8. novembra 2022 štúdiu Účasť žien na vynálezcovskej činnosti: dôkazy z údajov EPO, prvú svojho druhu v Európe.

Štúdia založená na európskych patentových prihláškach podaných v rokoch 1978 až 2019 poskytuje dôkazy o prítomnosti vynálezkyň v rôznych krajinách, obdobiach, technologických oblastiach a profiloch patentových prihlasovateľov. Poukazuje na pretrvávajúci rodový rozdiel v patentovaní v Európe a navrhuje spôsoby, ako ho odstrániť.



Štúdia ukazuje, že aj keď sa podiel žien vo vede a technike v posledných desaťročiach zvyšuje, rovnosť s mužmi sa stále nedosiahla: **ženy tvoria len 13,2 % európskych vynálezcov** uvedených v patentových prihláškach, pričom podiel žien v Európe je nižší ako v Južnej Kórei (28,3 %), Číne (26,8 %) a USA (15 %).

**Lotyšsko** (30,6 %), **Portugalsko** (26,8 %), **Chorvátsko** (25,8 %), **Španielsko** (23,2 %) a **Litva** (21,4 %) majú najvyšší podiel vynálezkyň, kým **Nemecko** (10,0 %), **Luxembursko** (10,0 %), **Lichtenštajnsko** (9,6 %) a **Rakúsko** (8,0 %) majú najnižší podiel.

Silnejšia prítomnosť vynálezkyň je vo výskumných inštitúciách v sektoroch chemickej technológie a biologických vied, čo do značnej miery vysvetľuje rozdiely medzi krajinami.

Ženy sa častejšie nachádzajú vo vynálezcovských tímoch a nie sú individuálnymi vynálezkyňami. Odráža to zvyšujúcu sa del'bu intelektuálnej práce najmä v technologických oblastiach, v ktorých sa vynálezkyne zvyčajne špecializujú, čo je dobrým znamením pre budúcnosť žien pri patentovej ochrane.

Štúdiu nájdete na stránke [EPO](#).

Foto: epo.org



## Správy z EUIPO

### Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii

Práva duševného vlastníctva výrazne ovplyvňujú ekonomiku celej Európskej únie, a to najmä v dvoch ukazovateľoch – zamestnanosti a hospodárskom výsledku. V Európskej únii je v súčasnosti 357 odvetví, ktoré využívajú práva duševného vlastníctva (PDV). Viac ako jedno PDV intenzívne využíva 64 % týchto odvetví. Tieto čísla sú dôležité najmä z hľadiska zamestnanosti, nakoľko odvetvia, ktoré využívajú a vlastnia práva duševného vlastníctva, v celej EÚ zamestnávajú (priamo či nepriamo) 82 miliónov ľudí, čo je 39,4 % z celkového počtu pracovných miest. **Rovnako sa zaslужujú aj o 47 % hospodárskej činnosti (tvorby HDP), ktorá v absolútnych číslach predstavuje hodnotu 6,4 bilióna eur.**

Významne prispievajú k rozvoju obchodu v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Vedúce postavenie pri tvorbe nových práv duševného vlastníctva majú Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko, no vďaka rozdeleniu práce v rámci odvetví profitujú z ich činnosti aj ostatné členské krajiny. Pridaná hodnota pre zamestnancov pracujúcich v podnikoch a odvetviach, ktoré využívajú PDV, je najviditeľnejšia práve pri **mzdách**, ktoré sú **až o 41 % vyššie** než v ostatných odvetviach. Za posledné roky sa výrazne zvýšila ekonomická



## IPR-intensive industries and economic performance in the European Union

Industry-level analysis report, fourth edition  
October 2022

A joint project of the European Patent Office and the European Union Intellectual Property Office



váha odvetví zapojených do vývoja technológií so zameraním na zmiernenie klímy (CCMT) a odvetví súvisiacich s ekologickými ochrannými známkami – 9,3 % zamestnanosti a 14 % HDP v EÚ v rokoch 2017 – 2019. Kompletné výsledky štúdie, ktorú vytvoril Európsky patentový úrad (EPO) v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), si môžete prečítať na stránkach EUIPO v časti [Observatory publications](#).

Foto: [euiipo.europa.eu](http://euiipo.europa.eu)

### V Európskej únii zadržali falšovaný tovar v hodnote 1,9 miliardy eur

Práva duševného vlastníctva vo všeobecnosti chránia colné a policajné orgány a súdy. Aj v roku 2021 sa prostredníctvom kontrol na hraniciach podarilo colným orgánom zadržať až 42 miliónov kusov falšovaného tovaru. Toto číslo je alarmujúce, nakoľko v roku 2020 bolo takýmto spôsobom zadržaných „len“ 27 miliónov kusov, čo nám ukazuje, že obchod s falšovaným tovarom má v krajinách EÚ stúpajúcu tendenciu. Najčastejšie je porušované právo

vzťahujúce sa k ochrannej známke EÚ a medzinárodným či národným ochranným známkam. Medzi zadržanými tovarmi boli najčastejšie napodobeniny oblečenia, obuvi, luxusných kabeliek, hodínok, parfumov či kozmetiky. Prvenstvo v objeme produkovaného a dovážaného nelegálneho tovaru má Čína, za ktorou tesne nasleduje Turecko a Hongkong.

Nielen kontroly na hraniciach, ale aj tie na vnútornom trhu EÚ odhalili nárast prítomnosti falšovaného tovaru. **Podľa údajov polície, colných orgánov a orgánov dohľadu nad trhom bol v roku 2021 počet zadržaných tovarov porušujúcich práva duševného vlastníctva približne o 7 miliónov vyšší ako v roku 2020 (46 miliónov), čo predstavuje ročný nárast 16 %.** Až 62 % tovaru bolo zadržaného v Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Španielsku a Maďarsku.

**Objem zadržaných a neprepustených falšovaných predmetov v EÚ bol v roku 2021 približne 86 miliónov kusov (súčet vonkajšieho a vnútorného trhu). V porovnaní s rokom 2020 (66 miliónov položiek) ide o významný nárast o takmer 31 % počtu vecí, ktoré boli nahlásené ako zadržané a neprepustené. Odhadovaná hodnota falšovaných predmetov zadržaných v EÚ predstavovala viac ako 1,9 miliardy eur.**



**Na Slovensku bolo v roku 2021 zadržaných 1 109 kusov falšovaného tovaru, čo je s rokom 2020 pokles o viac ako 35 %.** Z okolitých krajín vedie v počte kusov zadržaného tovaru Rakúsko s 317 814, čo je až neuveriteľný 458 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Odhadovaná hodnota zadržaného tovaru v EÚ sa pohybuje v sume viac ako 1,2 miliardy eur. Slovensko sa podieľa na tomto čísle sumou 2,1 milióna eur. Viac informácií nájdete na stránkach EUIPO v časti [Observatory publications](#).

Foto: [euiipo.europa.eu](http://euiipo.europa.eu)



# Nové publikácie

- ADEWALE, Olajide: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE WORKPLACE: Who Owns What Between the Employer and the Employee? 2022.  
ISBN-13: 979-8358725201.
- BARTHOLOMEW, Mark: Intellectual Property and the Brain: How Neuroscience Will Reshape Legal Protection for Creations of the Mind. 2022.  
ISBN: 1009189557.
- COOPER, Elena: Art and Modern Copyright (Cambridge Intellectual Property and Information Law, Series Number 47). 2022.  
ISBN-13: 978-1316631430.
- DESSEMONTET, François: Intellectual Property Law in Switzerland. 2022.  
ISBN-13: 978-9403549231.
- HILKO, Margery: Disrupting Copyright (Intellectual Property, Theory, Culture). 2023.  
ISBN-13: 978-0367690564.
- HONAKER, Bill: A Business Owner's Guide To Intellectual Property: Turn Your Ideas Into Gold, 2022.  
ASIN: B0BQC42LVM.
- JACOB, Robin; FISHER Matthew; CHAVE Lynne: Guidebook to Intellectual Property, 2022.  
ISBN: 1509948678.
- JOLLY, Adam: Winning with IP: Managing intellectual property today. 2022.  
ASIN: B0BFBXLTGM.
- KHEMARIYA, Priti: A Book on Intellectual Property (IP), Patent Search and Analysis: Intellectual Property (IP), Patent Search and Analysis, 2023.  
ISBN-13: 978-6205518809.
- KLINE David, KAPPOS David: Introduction to Intellectual Property (Paperback version, B&W). 2022.  
ISBN-13: 979-8353104179.
- KILPATRICK, Bruce; KOBEL, Pierre; KËLLEZI, Pranvera: Antitrust in Data Driven Markets & Legal Framework for Influencers, Native Advertising and Control over the Use of AI in Marketing (LIDC Contributions ... Intellectual Property and Unfair Competition)  
ISBN-13: 978-3031074219.
- KOVINGS, Noraie: Intellectual Property Attorney: Lined Notebook. 2022.  
ASIN: B0BHKZFWT9.
- LIND, Robert: The IP Driven Start-up, 2023.  
ASIN: B0BRL9H4WY.
- MALGE, Madhavi: Law of Industrial and Intellectual Property Rights, 2022.  
ASIN: B0BR338RXZ.
- MCKEOWN, John S.: Canadian Intellectual Property Law and Strategy 2022 Edition, 2022.  
ASIN: B0BHF66J1P.
- RADHAKRISHNAN, Manoj: Inno Waiting?: Foolproof strategies to safeguard your INNOVATIONS, build credibility, improve branding and increase profits by PATENTING intellectual property assets.  
ISBN-13: 978-9355300287.
- RAGAVAN, Srividhya; VANNI Amaka: Intellectual Property Law and Access to Medicines (Law, Development and Globalization), 2023  
ISBN-13: 978-1032009704.
- RANTANEN, Jason: Introduction to Intellectual Property: Cases and Questions: 2022.  
ISBN-13: 979-8361653546.
- SAMOYLOV, Vladimir: Design Evolution and The Law: Protecting Product Designs Today and Tomorrow  
ASIN: B0BRHYG915.
- SAUNDERS, Kurt: Intellectual Property and the Law of Ideas (Routledge Research in Intellectual Property), 2023.  
ISBN-13: 978-0367708092.
- TALAGALA, Chamila: Copyright Law and Translation (Routledge Research in Intellectual Property), 2023.  
ISBN-13: 978-0367760946.
- VANNEROM, Johan: Materials on Commercial Law - Volume III: Intellectual Property Law.2022.  
ISBN-13: 978-946236311.
- ZAPPALAGLIO, Andrea: The Transformation of EU Geographical Indications Law (Routledge Research in Intellectual Property), 2023.  
ISBN-13: 978-0367701222.

*Spracovala Mgr. Lucia Spišiaková, MBA*



# Recenzia

Nová umelecká monografia autorov  
Eleny Farkašovej a Miroslava Debnára

**92XXX22 MIROSLAV DEBNÁR**

ISBN 978-80-228-3338-7

Miro(slav) Debnár – výtvarník, interiérový dizajnér, pedagóg, rozprávač príbehov. Skúsený tvorca, ktorý tridsať rokov úspešne realizuje svoje vízie, a zhmotňuje tak svoje kreatívne nápady. To všetko sám alebo v spolupráci s architektmi alebo inými výtvarníkmi. Zároveň pedagóg a praktik, ktorý už desaťročia odovzdáva svoje bohaté skúsenosti študentom výtvarnej akadémie.

Interiérový dizajnér, ktorý nevyštudoval architektúru, a predsa sa v architektonickom prostredí pohybuje suverénne a s presvedčivými výsledkami. Jeho výročná monografia je osobnou výpoveďou kreatívneho človeka. Je kombináciou rozhovorov, krátkych príbehov a bohatej obrazovej dokumentácie realizovaných diel. Predstavuje Mira Debnára ako osobitého interiérového dizajnéra a príležitostného architekta. Vyzretého a skúseného autora množstva súkromných aj verejných interiérov na Slovensku (a nielen).

Ako vyštudovaný výtvarník má vcelku pochopiteľne rád silné kontrasty, použitie primárnych farieb a často významnú prítomnosť výtvarného umenia. Jeho tvorba (najmä v začiatkoch) aj vďaka tomu pôsobí ako akési priestorové výtvarné dielo. Autorský štýl sa v priebehu sledovaného

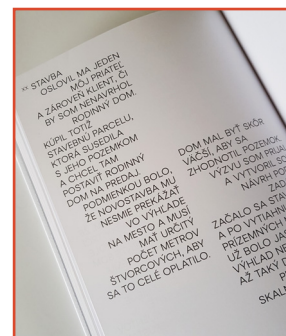


Foto: Mgr. Elena Farkašová, ArtD.

obdobia samozrejme mení, prispôbuje sa novým možnostiam a koriguje sa aj v spojení so spolupracujúcimi partnermi.

Najviac je to čitateľné pri realizáciách v dvojici s architektkou Danou Mušecovou. Prirodzene sa tu prejavuje ženský element a výsledky ich spolupráce (najmä v oblasti súkromných interiérov) sú striedmejšie, farebne a materiálom neutrálnejšie, celkovo nadčasovejšie.

Aj spolupráca so sochárom a sklárskym výtvarníkom Viktorom Oravcom nesie viditeľné stopy spoluautora, keď



*Byt na Ulici F. Kráľa v Bratislave, 2015*

Dizajn: doc. Mgr. Miroslav Debnár, foto: Mgr. art. Soňa Sadloňová





*Wellness v hoteli Lesná, Stará Lesná, 2015*

Dizajn: doc. Mgr. Miroslav Debnár, Akad. arch. Dana Mušecová, foto: Mgr. art. Soňa Sadloňová

takmer nehmotné tabule skla v rôznych obmenách a s rôznym účelom dávajú interiéru osobitý a vždy originálny charakter.

Diela ani príbehy síce nie sú vždy zoradené chronologicky, čo je isto umeleckým a strategickým zámerom autorov, ale do procesu sa ešte viac pomáha zahĺbiť občasné previazanie príbehov s fotodokumentáciou, zážitkami a autorovými skúsenosťami.

Príbehy sú výsostne osobné, niekedy úsmevné a z dnešného pohľadu niektoré aj nepochopiteľné, ale doba sa dynamicky mení a prináša do života (nielen toho tvorivého) aj prekážky, ktoré sú často výzvou.

Po formálnej stránke je dielo ucelené a vďaka jasnej grafickej koncepcii súdržné. Rôznorodá stratégia layoutu strán s fotografiami je nepochybne zámerná, keďže aj fotografie nie sú vždy vzájomne rovnocenné a technicky rovnako kvalitné. Monografia ako celok je čitateľná a zrozumiteľná.

Kniha je osobným portfóliom dizajnéra Mira Debnára, mapujúc jeho profesionálnu kariéru. Verím, že tento príbeh má otvorený koniec a že výsledky jeho kreativity nás budú obohacovať aj ďalšie desaťročia.

*doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.*



*Wellness Cassovar v Košiciach, 2010*

Dizajn: doc. Mgr. Miroslav Debnár, Akad. arch. Dana Mušecová, foto: Mgr. art. Soňa Sadloňová

# Z obsahov vybraných časopisov



**Justičná revue**

## č. 11/2022

LYSINA, P.: Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (2. časť) – Zjednotené revízne postupy zmeny zmlúv upravené v čl. 48 Zmluvy o EÚ

VASILIK, L.: Európska prokuratúra a jej pôsobenie v Slovenskej republike – prvý rok činnosti

KUŠNÍRIKOVÁ, M.: Rozsudok pre uznanie nároku v spotrebiteľskom spore v aktuálnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov SR

ČAHOJOVÁ, K.: BTS HOLDING, A. S. proti Slovenskej republike (nevykonanie rozsudku medzinárodného rozhodovského súdu)

## č. 10/2022

TOMAŠ, L.: O odňatí základného práva na správnu súdnu ochranu postúpením veci správnym súdom civilnému súdu a interpretačnej nejasnosti súvisiacej s procesným základom avizovaného postúpenia

LYSINA, P.: Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (1. časť) – Riadny revízny postup zmeny zmlúv

TÓTH, E.: Zánik mandátu verejného funkcionára z dôvodu odsúdenia za trestný čin

## č. 8 – 9

MATUŠKA, P.: Sankčný mechanizmus v systéme práva Európskej únie

VÁCLAVOVÁ, V.: Aktuálnosť zásady „mater semper certa est“

FERENCI, J. – TOMAŠ, L.: Výkladové nejasnosti pri poberaní odmeny poslanca mestského zastupiteľstva za výkon funkcie orgánu komunálnej obchodnej spoločnosti

MAREK, K. – KNOTEK, S.: Smlouva o dílo – předmět díla, vlastnické právo, provedení díla, cena a vady díla



**Průmyslové vlastnictví**

## č. 4/2022

Martínek, E.: Výhody mediace sporů z duševního vlastnictví a její pravidla u Arbitrážního a mediačního centra WIPO

Zmeškal, L.: Základní podmínky pro získání patentů podle Evropské patentové úmluvy – díl II. Stav techniky  
Churáčková, H.: Niceské třídění, jeho aktualizace a aplikace pro práci s ním

## 3/2022

Karabec, D.: Aktuálně k podpoře alternativního řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví v České republice

Zmeškal, L.: Základní podmínky pro získání patentů podle Evropské patentové úmluvy – díl I. Definice vynálezu

Buček, R.: Služby patentových zástupců, oprávnění k výkonu služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb patentových zástupců

Jenerál, E.: Další otázky z předběžné zkoušky: K rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ T 2182/17



**TRANSFER TECHNOLOGIÍ bulletin**

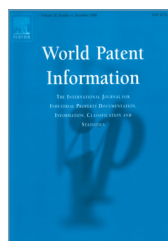
## č. 2/2022

Klinka, T.: Legislatívne prekážky komercializácie duševného vlastníctva na pôde SAV po jej transformácii v roku 2022

Bieliková, M. – Kompan, M.: Kempelenov inštitút ako urýchlovač inovácií výskumného ekosystému

Čorejová, A. – Rybanská, L.: Študenti vysokej školy v procese transferu technológií

Lipková, M.: Dizajnerský pohľad na inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov



**World Patent Information**

## č. 71/2022

List, J.: Editorial: World Patent Information Update and Non-Patent Literature (NPL) for patent prior art search

Maxwell, I. A. – Maxwell, N. J.L.: A quantitative metric for research impact using patent citation analytics

Méndez-Morales, A. – Cuellar Sergio, H. – Milton, M. – Mejía, J.: A novel quality index for Latin-American inventions

Peplinski, J. – Velis, E. – Pearce, J. M.: Towards open source patents: Semi-automated open hardware certification from MediaWiki websites



#### Časopis Duševné vlastníctvo vydáva:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43,  
974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika  
[www.upv.sk](http://www.upv.sk)

Registrované MK SR – EV 5622/18

ISSN 1339-5564

Vychádza 4-krát ročne

Publikované názory autorov príspevkov sa nemusia stotožňovať  
s názormi vydavateľa časopisu.

#### Adresa redakcie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Duševné vlastníctvo,  
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Tel.: 0908 676 865,  
E-mail: [casopisDV@indprop.gov.sk](mailto:casopisDV@indprop.gov.sk)  
IČO: 30 810 787

Vydané: 18. 1. 2023

Cena jedného čísla v **tlačenej verzii** v roku 2020 je **4,50 €**, ročné predplatné **18 €** + poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Odberateľom bude časopis distribuovaný poštou.

Cena jedného čísla v **tlačenej verzii** od roku 2023 (**vychádza 2-krát ročne**) je **4,50 €**, ročné predplatné **8 €** a poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Odberateľom bude časopis distribuovaný poštou.

**Elektronická verzia** časopisu je od roku 2021 voľne dostupná na  
<https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo>

#### Online objednávka:

[www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo](http://www.upv.sk/?on-line-objednavka-casopisu-dusevne-vlastnictvo)

#### Informácie o obsahu jednotlivých čísel:

[www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv](http://www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo-archiv)

#### Redakčná rada:

Predseda:

JUDr. Marek Samoš – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Členovia:

- JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- JUDr. Richard Bednárík, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
- JUDr. Michal Černý, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
- Ing. Štefan Holakovský – patentový zástupca, Slovenská republika
- Mgr. Martin Husovec, Ph.D. – London School of Economics and Political Science (LSE), Spojené kráľovstvo
- JUDr. Tomáš Klinka – patentový zástupca a ADR expert v oblasti doménových mien, Slovenská republika
- doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
- Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
- JUDr. Andrea Slezáková, LL.M. (München), PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
- JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
- prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
- prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
- Mgr. Ing. Martin Žovic – patentový zástupca, Slovenská republika

#### Redakčný kruh:

- Ing. Zdena Hajnalová
- Ing. Ingrid Brezňanová
- JUDr. Lucia Kováčiková
- Ing. Lukrécia Marčoková
- Mgr. Jitka Mikuličová

**Výkonný redaktor:** Mgr. Lucia Spišiaková, PhD., MBA

**Jazyková korektúra:** Mgr. Monika Halášová

**Grafická úprava:** Mgr. Janka Zimová

**V roku 2021 časopis prešiel do podoby otvoreného prístupu. Predplatné tlačenej verzie časopisu je naďalej k dispozícii.**

Príspevky sú preberané do príslušných elektronických právnych informačných systémov spoločnosti Wolters Kluwer, s. r. o.

Časopis sa hlási k politike otvoreného prístupu.

Časopis a príspevky sú dostupné na webových stránkach časopisu <https://www.indprop.gov.sk/?dusevne-vlastnictvo> za verejne dostupných licenčných podmienok Creative Commons Attribution – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (dostupné on-line na adrese <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)